

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
clarkemodet@clarkemodet.com.co

ASUNTO	Radicación	10 037 473
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	5 16729

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/GB2008/050656		
Fecha de Presentación Internacional	4/Agosto/2008		

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 14 a 34	05/Abril/2010
Reivindicaciones:	Folios 35 a 39	05/Abril/2010
Dibujos:	Folios 42 a 43	05/Abril/2010
Prioridad:	0718934.6	28/septiembre/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Métodos para la Identificación de un Producto Natural Mediante la Adición de un Marcador, el cual es Aceptable para el Uso como Aditivo en Alimentos" (modificado folio 91).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método de identificación de aceites vegetales que hayan sido producidos de manera

Expediente 10 037 473 1er Art 45

sostenible.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para identificar un producto que comprende formar un producto marcado mediante la adición a dicho producto de un material marcador que comprende al menos un compuesto marcador que sea aceptable para uso en alimentos y posteriormente analizar la muestra de dicho producto para determinar la presencia de dicho marcador.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 23 L 1/3.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluación de claridad y concisión de las reivindicaciones, esta Oficina encontró que:

- La reivindicación 1, no es clara porque presentan resultados a obtener "*formación de un producto marcado*", lo cual no es permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- Las reivindicaciones 1, 4, 6, 11, 16 no son claras porque presentan términos indefinidos "*al menos*", "*aproximadamente*", "*preferiblemente*", utilizados para definir el rango de varias características del método para la identificación de un producto deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
- La reivindicación 10 no son claras porque presentan términos generales "*cantidad calculada*", "*concentración predeterminada*", que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención dado que el que el concepto común inventivo, "compuesto marcador", no cumple con el requisito de novedad de acuerdo con las anterioridades D1 y D2 (Ver análisis de patentabilidad para la reivindicación 1).

Por lo tanto, esta invención presenta 2 diferentes conceptos técnicos comunes inventivos así:

1° Grupo I: Reivindicaciones 1 a 4 (parte), 5 a 7, 10 a 13 (parte). Método para la identificación de un producto, en el que el material marcador utilizado es un compuesto de carbonilo, especialmente cetona.

2° Grupo II: Reivindicaciones 1 a 4 (parte), 8 y 9, 10 a 13 (parte). Método para la identificación de un producto, en el que el material marcador utilizado es un compuesto de un heterociclo que contiene nitrógeno y/o azufre.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: septiembre 28 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 9506249	Marking of Products to Establish Identity and Source	02/Marzo/1995
D2	WO2006/075953	A Chemical Label, Plug Therefore and Plant with this Label	20/Julio/2006

D1 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9506249A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19950302&DB=&locale=en> EP divulga (resumen) un método para marcar un producto para la identificación en la que se asocia un marcador, compuesto de un hapteno de bajo peso molecular unido covalentemente a un compuesto, con el producto. Cuando el marcador no es perjudicial para el producto, inerte con respecto al producto, y no están asociados con el producto. La invención también tiene marcadores de hapteno producidos por unir covalentemente un hapteno a un monómero funcional y posteriormente polimerizar el monómero hapteno marcado para formar un hapteno marcado con polímero.

D2 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006075953A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060720&DB=&locale=en> EP divulga (resumen) metales de tierras raras como marcadores, utilizados en concentraciones por encima de las concentraciones de fondo, se distribuirá en una planta debido a la arquitectura hidráulica y el flujo de savia, y las proporciones relativas de los metales de tierras raras añadido permanecen sin cambios en todas las partes de las plantas. Así, cada vez más material de planta se pueden marcar con una etiqueta química que comprende metales de tierras raras, y el origen del material vegetal después se determina mediante el análisis de una muestra.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones señaladas en el numeral 4 de la presente comunicación.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un método para la identificación de un producto que comprende la formación de un producto marcado mediante la adición a dicho producto de un material marcador que contiene al menos un compuesto marcador, el cual es aceptable para uso como un aditivo en alimentos, y posteriormente el análisis de una muestra del producto mencionado para determinar la presencia de dicho compuesto marcador y de ese modo determinar si dicha muestra es una muestra del producto marcado.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Método para la identificación de un producto que comprende:	Método de identificación de un producto comprende (resumen).	Método para la identificación y marcado de material vegetal (resumen, reivindicación 1):
La adición a dicho producto de un material marcador que contiene al menos un compuesto marcador, el cual es aceptable para uso como un aditivo en alimentos, y	La adición a dicho producto un material trazador (ver resumen) que comprende en este compuesto trazador uno que es aceptable para el uso como aditivo en alimentos (Pág. 15, líneas 2-4)	El marcador se adiciona a la planta de manera que quede distribuido uniformemente en toda la planta (reivindicación 1).
Posteriormente el análisis de una muestra del producto mencionado para determinar la presencia de dicho compuesto marcado y de ese modo determinar si dicha muestra es una muestra del producto marcado.	Posteriormente el análisis de una muestra de dicho producto para determinar la presencia de dicho compuesto trazador por lo tanto para determinar si dicha muestra es una muestra del producto marcado (Pág. 21, líneas 28-30), en el que el al menos un compuesto trazador se selecciona entre un compuesto que está catalogado como un aditivo alimentario autorizado por la (FDA) (Pág. 15, líneas 2-4).	Dicho perfil de concentración se identifica por análisis de una muestra tomada de dicha planta (reivindicación 1).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con las anterioridades D1 y D2, se concluye que el método para la identificación de un producto ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia en las anterioridades encontradas. Por lo anterior la reivindicación 1 no es nueva.

Respecto a las reivindicaciones dependientes del documento D1 se determina, reivindicación 2, el producto cuenta con un producto natural bio-derivado (alcohol, como vino, whisky, jerez, ginebra y vodka) (Pág. 19, líneas 31-32); reivindicación 3, el producto comprende un aceite, grasa o alcohol derivado de una fuente vegetal o animal (alcohol, como vino, whisky, jerez, ginebra y vodka) (Pág. 19, líneas 31-32); reivindicación 10, el material trazador se añade al producto en una cantidad calculada para proporcionar una concentración predeterminada del o de cada

compuesto marcador en el producto (Pág. 7, líneas 20-25); reivindicación 11, el material trazador se añade al producto en una cantidad calculada para proporcionar una concentración del compuesto o de cada indicador en el producto a una concentración en el intervalo de 1 ppb - 25 ppm, preferiblemente, en el intervalo de 20 ppb - 500 ppb (0,5 ppm) (Pág. 20, líneas 22-27), por lo tanto, el intervalo de 20 ppb - 500 ppb como se enseña está dentro del intervalo de desde 5 ppb - 5 ppm, o de 10 -1000 ppb, respectivamente, y la superposición con el intervalo de 50 - 500 ppb; reivindicaciones 12 y 13, el material trazador comprende más de una, incluyendo dos a doce, (pluralidad de) compuestos marcadores, las cantidades relativas de los compuestos marcadores de ser seleccionado para proporcionar una característica identificable para el producto etiquetado (identificado con mayor grado de seguridad); reivindicación 14 el análisis de la muestra se realiza con el fin de identificar la presencia del material trazador a través de la identificación de las cantidades características relativas (la concentración relativa) de los compuestos del trazador (Pág. 25, líneas 18-23) y que dicho análisis se realiza por cromatografía (Pág. 24, líneas 15-16); reivindicación 15, dicho análisis se realiza por un método seleccionado de cromatografía líquida (cromatografía de resina de intercambio iónico, o cromatografía de inmunoafinidad) (Pág. 24, líneas 15-16) y reivindicación 16, al menos uno de los compuestos trazadores presentes en la muestra se separa del producto, derivado o concentrados antes de su análisis (Pág. 13, líneas 20-35). Por tanto, las reivindicaciones dependientes 2 a 16 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método para la identificación de un producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 9506249	1 - 16	Novedad
D2	WO2006/075953	1 - 16	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
 Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

25 SET 2012
 Elaborado por: Yenny Marcela Campos Borda 
 Revisado por: Rosa Patricia Téllez 

Expediente 10 037 473 1er Art 45