

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-87834- -4	FECHA: 2013-05-24 16:00:52
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto: Radicación: 11-87834- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 9553
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2010/050914				
Fecha de Presentación Internacional	27/01/2010				

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	20 a 39	13/Julio/2011
Reivindicaciones:	Folios	53 y 54	29/Septiembre/2011
Dibujos:	Folios	43 a 45	13/Julio/2011
Prioridades:	EP	09151390.3	27/Enero/2009

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las

reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Se aceptan para estudio todas las 12 reivindicaciones presentadas (Fls. 53 y 54) porque las tasas pagadas cubren en su totalidad lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.

Título de la solicitud: “Composición que comprende ácido chicórico y/o derivados del mismo” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una composición para tratar o prevenir padecimientos inflamatorios, entre otros.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición con un ingrediente que contiene ácido chicórico y una bacteria ácido láctica que expresa una esterasa que hidroliza dicho ácido y forma ácido caféico.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) A23L 1/00.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 10 no es patentable de acuerdo con el Art citado, ya que se trata de la preparación de una composición dentro de un método terapéutico para el tratamiento humano o animal.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 4 y 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

No hay unidad de invención entre las dos reivindicaciones independientes ya que el concepto común inventivo, composición que comprende un ingrediente que contiene ácido chicórico no cumple con el requisito de novedad de acuerdo con la anterioridad D1 (Ver análisis de patentabilidad para la reivindicación 1).

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

- Grupo I: Consiste en una composición que comprende un ingrediente que contiene ácido chicórico (reivindicaciones 1 a 3 y 5 a 9).
- Grupo II: Consiste en un equipo para preparar un producto alimenticio (reivindicaciones 11 y 12).

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.

7. 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 invocada, es decir, el 27 de enero de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2008/028300	“Oral polymeric membrane feruloyl esterase producing bacteria formulation”	13/Marzo/2008
D2	WO 2008/055651	“Improved biological effects of compositions comprising rosmarinic acid”	15/Mayo/2008

El documento D1¹ divulga una composición basada en bacterias acido lácticas que producen una feruloil esterasa (Pág. 17, línea 1 a 5, Pág. 18, líneas 3 a 25, Pág. 64, reivindicación 25).

El documento D2² divulga una composición con una esterasa que genera ácido caféico a partir de ácido rosmarínico (Pág 6, líneas 18 a 29).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Una composición que comprende un ingrediente que contiene ácido chicórico y/o derivados del mismo, y una bacteria de ácido...” (Fl. 53).

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

Características esenciales	D1
Una composición que comprende un ingrediente que contiene ácido chicórico y/o derivados del mismo y una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o sus derivados	Composición que contiene una bacteria acido láctica que produce la enzima feruloil esterasa, la cual hidroliza el ácido chicórico, y que posee extractos de alcachofa, uva, manzana entre otros (Pág. 17, línea 1 a 5, Pág. 18, líneas 3 a 25, Pág. 64, reivindicación 25).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas, ya que D1 divulga que la composición va con leche la cual contiene lípidos, proteínas y carbohidratos, siendo la presentación de la composición un alimento en tabletas o capsulas donde la persona versada en la materia conoce que para llegar a esas presentaciones comerciales se requiere un material en polvo (Pág. 63, reivindicación 18, Pág. 65, reivindicaciones 34 y 37).

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080313&CC=WO&NR=2008028300A1&KC=A1
²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080515&CC=WO&NR=2008055651A1&KC=A1

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 9 consiste en “*La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, la cual contiene además una enzima capaz de...*” (Fls. 53 y 54).

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

Características esenciales	D1	D2
La composición contiene además una enzima capaz de hidrolizar ácido chicórico para generar ácido tartárico y/o caféico	No se menciona	Composición que contiene una esterasa la cual hidroliza el ácido rosmarico para producir ácido caféico, siendo el ácido chicorico al igual que el rosmarico un ester del ácido caféico esperando de forma implícita la persona versada en la materia que la misma esterasa hidrolize y/o esterifique estos compuestos (Pág 6, líneas 18 a 29).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 9, porque divulgan composiciones alimenticias con esterasa que generan ácido caféico.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y la composición del documento D1 consiste en que D1 no menciona en la composición la enzima libre para generar ácido caféico a partir de ácido chicórico.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y la composición del documento D2 consiste en que en D2 no se menciona el ingrediente que contiene ácido chicórico.

El efecto que logra el incluir la enzima esterasa que produce ácido caféico a partir de ácido chicórico es que permite mejorar padecimientos inflamatorios, padecimientos relacionados con el estrés oxidativo y/o padecimientos metabólicos entre otros, de forma más eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así “¿cómo modificar la composición de D1 para que se mejoren padecimientos inflamatorios, padecimientos relacionados con el estrés oxidativo y/o padecimientos metabólicos de forma más eficiente?”.

Sin embargo, una enzima esterasa que produce ácido caféico a partir de un ester de este ácido como lo es el rosmarínico, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una composición que contiene enzimas que producen ácido caféico y que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios (Pág. 6, líneas 18 a 29, Pág. 16, líneas 6 a 11).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría la esterasa de D2 en la composición de la anterioridad D1, esperando con certeza lograr el producto, como la de la reivindicación 9 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2008/028300	1 a 8	Novedad/ Nivel inventivo
		9	Nivel inventivo
D2	WO 2008/055651	9	Nivel inventivo

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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-05-28

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez
Revisó: Leonardo Rojas Vega