

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-087834- -00005-0000

Fecha: 2013-08-23 16:06:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: PI.-NESTEC S.A.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIÓN PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE COMPRENDE ÁCIDO CHICÓRICO Y/O DERIVADOS DEL MISMO Y UNA BACTERIA DE ÁCIDO LÁCTICO".-Clase A23L 1/00.-Expediente número 11-087.834.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 28 de Mayo de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **9553**, en relación con la excepción a la patentabilidad, reivindicaciones relativas a usos, la Unidad de Invención, la Novedad y el Nivel inventivo de la presente invención, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Con respecto al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio**, que reemplaza al actualmente presentado, el cual se enfoca en una realización preferida de la invención en concordancia con las revelaciones de la descripción de la solicitud.

En conexión con este nuevo capítulo reivindicatorio me permito resaltar que de ninguna manera se constituye en una ampliación del alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez este delimita más claramente la reclamación, enfocándola a una realización preferida de la invención de acuerdo con el capítulo reivindicatorio actualmente presentado y las revelaciones de la descripción de la solicitud.

De esta forma, la **nueva reivindicación 1** tiene como base la reivindicación 1 actualmente presentada, a la cual se le han introducido las características particulares que eran reclamadas en la reivindicación 5 del capítulo reivindicatorio en este momento en estudio.

Por otra parte, las **reivindicaciones 2 y 3** corresponden a las reivindicaciones actualmente presentadas.

De igual forma las **reivindicaciones 4, 5 y 10** han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio.

En cuanto a las **reivindicaciones 6 a 9 (nuevas reivindicaciones 4 a 7)** corresponden a las actualmente presentadas y se ha modificado la numeración y dependencia.

Finalmente las **reivindicaciones 11 y 12 (nuevas reivindicaciones 8 y 9)** tienen como base las reivindicaciones 11 y 12 actualmente presentadas, a las cuales se les ha modificado la numeración y dependencia.

Es así como, el nuevo capítulo reivindicatorio está constituido por **9 reivindicaciones**, las cuales se refieren a una composición preferida de la invención, tal como es revelado a lo largo de la descripción de la solicitud.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que este nuevo capítulo reivindicatorio describe de manera clara la composición en forma de polvo que revelada dentro de la presente solicitud, refiriéndose a una realización preferida de la invención que cuenta con pleno sustento dentro de la descripción de la solicitud.

Como consecuencia de lo anterior el mencionado nuevo capítulo reivindicatorio supera completamente las objeciones presentadas por el Señor Examinador a este respecto y se enmarca totalmente dentro de lo establecido por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

De otro lado, respecto a la reivindicación 4 actualmente en estudio el Señor Examinador señala que se relaciona con el uso de la composición de la invención, lo cual no es materia considerada como patentable.

En este sentido me permito señalar que la mencionada reivindicación 4, ha sido eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, resulta evidente que el nuevo capítulo reivindicatorio no se refiere de ninguna manera a usos y se enmarca así dentro de lo establecido en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. UNIDAD DE INVENCION.

Adicionalmente, el Señor Examinador considera que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado carecería de unidad de invención, toda vez que se referiría a dos conceptos inventivos correspondientes a cada una de las realizaciones que están siendo reclamadas.

A este respecto me permito señalar que, tal como se discutió en el numeral 3 del presente memorial, el nuevo capítulo reivindicatorio refiere a un único concepto inventivo.

Consecuentemente, me permito señalar que dado que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra cobijado bajo el mismo concepto inventivo, este cumple a cabalidad con lo exigido por el Artículo 25 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. NOVEDAD.

De otra parte, con respecto a las reivindicaciones 1 a 9 actualmente presentadas, el Señor Examinador indica que las realizaciones allí reclamadas serían anticipados por las enseñanzas del documento: **WO 2008/028300(D1)**.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que ninguna de las realizaciones referenciadas en las mencionadas reivindicaciones 1 a 9 hace parte del nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con este memorial, toda vez que este centra su reclamación en una composición en forma de polvo correspondiente a una realización preferida de la invención.

Consecuentemente, dado que el documento D1 se refiere a una formulación oral que comprende microorganismos productores de una feruloil esterasa (bacterias o levaduras), capaces de reducir suero, lípidos hepáticos y las concentraciones de

triglicéridos de la dieta a partir del metabolismo en el tracto gastrointestinal, y de ninguna manera revela una composición **en forma de polvo** que comprenda **achicoria o un extracto del mismo y una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico** y además posea todas las características de aquella que es objeto del nuevo capítulo reivindicatorio, resulta evidente que dicho nuevo capítulo reivindicatorio no puede ser anticipado por D1 y que la solicitud en estudio es a todas luces Novedosa frente al estado del arte más cercano.

7. **NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el Señor Examinador señala que la composición reclamada en la reivindicación 9 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, que es objeto de la presente solicitud carecería de altura inventiva con respecto a las enseñanzas de los documentos **WO2008/028300 (D1)** y **WO 2008/055651 (D2)**.

A este respecto el Señor Examinador asegura que para la persona versada en la materia sería evidente incluir la esterasa que genera ácido caféico conocida en el documento D2 en la composición del documento D1 con el fin de obtener la composición como la reclamada en la reivindicación 9 de la presente solicitud.

En este sentido me permito señalar, **contrario a lo afirmado por el Señor Examinador, los documentos citados alejan a la persona versada en la materia de la composición reclamada por la presente invención, toda vez que estos de ninguna manera indican la obtención de una composición que comprende achicoria o un extracto del mismo, una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico.**

De esta forma, el documento D1 se refiere a una composición farmacéutica que comprende al menos un microorganismo productor de una feruloil esterasa (bacterias o levaduras), con un vehículo farmacéuticamente aceptable, en una cantidad efectiva para la prevención o tratamiento de hígado graso no alcohólico. La composición farmacéutica reacciona con la dieta en el tracto gastrointestinal.

Contrario a lo anterior, la composición que es reclamada por la presente invención implica la presencia **achicoria o un extracto del mismo**, en donde la achicoria o el extracto del mismo comprende el ácido chicórico y/o derivados de los mismos, **y una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o**

derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico, lo cual de ninguna manera es sugerido por D1.

Por su parte, el objeto del documento D2 es mejorar los efectos biológicos de las composiciones que comprenden ácido rosmarínico o extractos de plantas que comprendan dicho ácido rosmarínico o derivados de los mismos. Es así como a partir de las enseñanzas del documento D2, la persona normalmente versada en la materia no derivaría de manera obvia el objeto de la presente invención

A la luz de lo anterior me permito señalar que la persona versada en la materia no tendría ninguna motivación para tomar la composición revelada en el documento D1 y modificarla de manera que comprenda achicoria o un extracto del mismo y que se incluya la esterasa conocida en el documento D2, con la amplia expectativa de éxito de obtener una composición que comprenda todas las características técnicas esenciales tal y como se reclama en el capítulo reivindicatorio modificado adjunto a este memorial.

Sin embargo, y tal como se ha establecido anteriormente, ninguno de los documentos citados, D1 y D2 sugiere la composición en forma de polvo que comprende dos ingredientes que interactúan entre sí cuando se ingieren: 1) la **achicoria o el extracto del mismo y** 2) una bacteria de ácido láctico, por lo que cabe aquí preguntarse ¿partiendo de las enseñanzas de D1 y D2, qué razón tendría la persona versada en la materia para desarrollar una composición en forma de polvo que comprenda todas y cada una de las características técnicas esenciales tal y como se reclama en la presente solicitud?

En este sentido me permito resaltar que **las enseñanzas de los documentos citados no brindan ningún tipo de motivación en este sentido y por lo tanto, no es posible que la persona versada en la materia derive de forma evidente la composición reclamada por la presente invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 en combinación o de forma independiente.** Máxime cuando ninguno de los documentos divulgan o sugieren que la fuente del ácido chicórico sea achicoria o un extracto del mismo, así como tampoco divulgan o sugieren una bacteria capaz de hidrolizar el ácido chicórico.

Dentro de este marco de ideas, me permito referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente¹:

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

En vista de este señalamiento, y a la luz de lo discutido en el presente memorial, me permito resaltar que al no "saltar a la vista de manera clara y directa" a partir de los documentos D1 y D2 una composición, en forma de polvo, que comprende achicoria o un extracto del mismo, en donde la achicoria o el extracto del mismo comprende el ácido chicórico y/o derivados de los mismos, y una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico, es claro que los citados documentos D1 y D2 no pueden de ninguna manera afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

8. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito indicar que en virtud del capítulo reivindicatorio modificado presentado adjunto a este memorial, cumple a cabalidad con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos D1 y D2 y a la luz de las mencionadas modificaciones sobre capítulo reivindicatorio, se estableció de manera incontrovertible que la composición de la solicitud en estudio de ninguna manera puede ser anticipado por el arte previo, siendo dicha solicitud Novedosa y con Altura Inventiva frente al estado del arte más próximo.

9. Anexo me permito presentar copia de las páginas **21** y **22** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, discutido dentro del presente memorial, constituido por **9** reivindicaciones.

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

REIVINDICACIONES

1. Una composición, en forma de un polvo, que comprende achicoria o un extracto del mismo, en donde la achicoria o el extracto del mismo comprende el ácido chicórico y/o derivados de los mismos, y una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico.

2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato y/o una fuente de lípido.

3. La composición de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque la fuente de proteína comprende proteína de leche y/o proteína vegetal, la fuente de lípido comprende grasa de leche y/o grasa vegetal, y/o la fuente de carbohidrato comprende carbohidratos de leche y/o vegetales.

4. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque la bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico es una bacteria probiótica de ácido láctico que tiene una actividad de esterasa, tal como actividad de clorogenato esterasa y/o feruloil esterasa.

5. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, caracterizada porque la bacteria de ácido láctico es seleccionada a partir del grupo que comprende *L. johnsonii*, *B. longum*, y *B. lactis* en particular *Lactobacillus johnsonii* (CNCM 1-1225), *B. longum* BB 536, *B. lactis* (CNCM I-3446) y *B. lactis* BB12.

6. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizada porque el ingrediente que contiene ácido chicórico es un alimento natural tal como lechuga, achicoria, diente de león, uva, hollejo de uva; o combinaciones o extractos de los mismos.

7. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, la cual contiene además una enzima capaz de hidrolizar ácido chicórico para generar ácido tartárico y/o caféico.

8. Un equipo para preparar un producto alimenticio o complemento alimenticio o una bebida, que comprende por lo menos dos partes:

a) una primera parte que comprende un ingrediente alimenticio que contiene achicoria o un extracto del mismo, en donde la achicoria o el extracto del mismo comprende ácido chicórico y/o derivados del mismo; y

b) una segunda parte que comprende una bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico.

9. El equipo de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque la bacteria de ácido láctico capaz de hidrolizar ácido chicórico y/o derivados del mismo para generar ácido tartárico y/o caféico es una bacteria probiótica que tiene una actividad de esterasa, tal como actividad de clorogenato esterasa y/o feruloil esterasa.