

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-061215- -00012-0000

Fecha: 2008-09-11 16:30:51 Dep: 2020 NUECREACIONE
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

AS: 94.198

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 04 061 215 - Solicitud de Patente de Invención a favor de MEIJI DAIRIES CORPORATION.

Titulada: "MÉTODO DE EXTRAER Y/O PRENSAR UN ALIMENTO COMESTIBLE O BEBIDA".

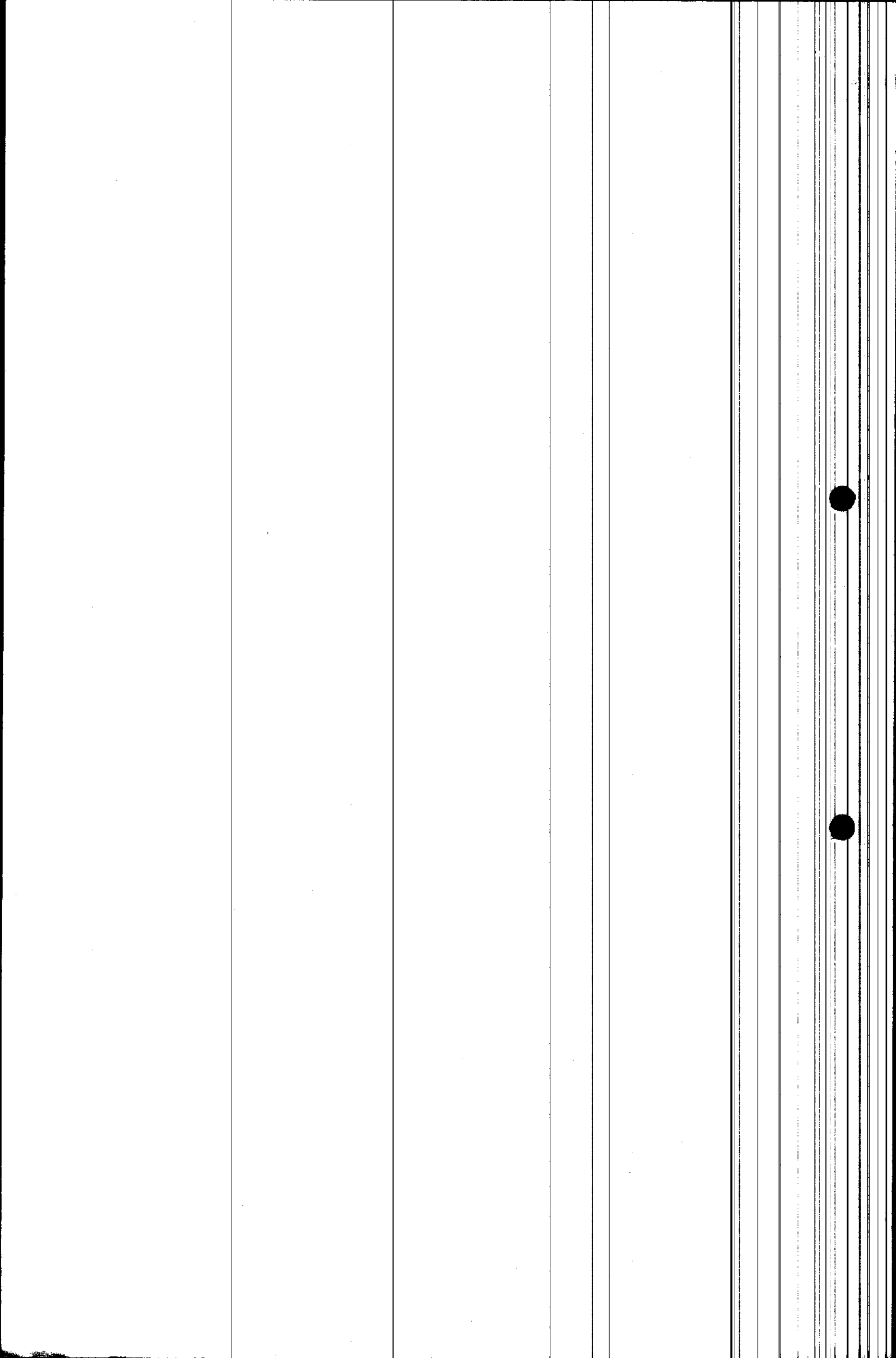
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado sustituto de la Sociedad MEIJI DAIRIES CORPORATION, domiciliada en Tokio, Japón según lo acredita el documento de sustitución de poder presentado ante esa División, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 28789 del 12 de agosto de 2008, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La Resolución arriba citada No.28789 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 - 3, contenidas en el folio 146, carecen de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:



i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las bases de datos con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	ES 2159969	Método para la extracción de una sustancia a partir de un material de partida y aparato destinado a la extracción para llevar a cabo dicho método.	06/09/2000
D2	US 3,682,649	Colo water-pressure extraction of roasted coffee	08/08/1972

Nivel Inventivo

El Señor Examinador considera que el objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que un técnico de nivel medio habría podido llegar a ella a partir de los conocimientos presentes en el estado de la técnica al momento de la invención. Específicamente en lo que se refiere al documento ES 2159969 (D1) que divulga un proceso de extracción que incluye una serie de etapas igual a la establecida en la solicitud en estudio que se desarrolla en una extrusora de doble tornillo; mientras que la invención contenida en el documento US 3,682,649 (D2) lo hace en una extrusora modificada continua.

Por otra parte, el señor Examinador no acepta los datos experimentales de las evaluaciones comparativas presentadas argumentando que ninguno de los métodos de extracción establecidos en dicho estudio cumplen con los requerimientos y condiciones de operación divulgados en las anterioridades D1 y D2, y concluye improcedente comparar los resultados de dichas evaluaciones.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la creación denominada: "MÉTODO DE EXTRAER Y/O PRENSAR UN ALIMENTO COMESTIBLE O BEBIDA".

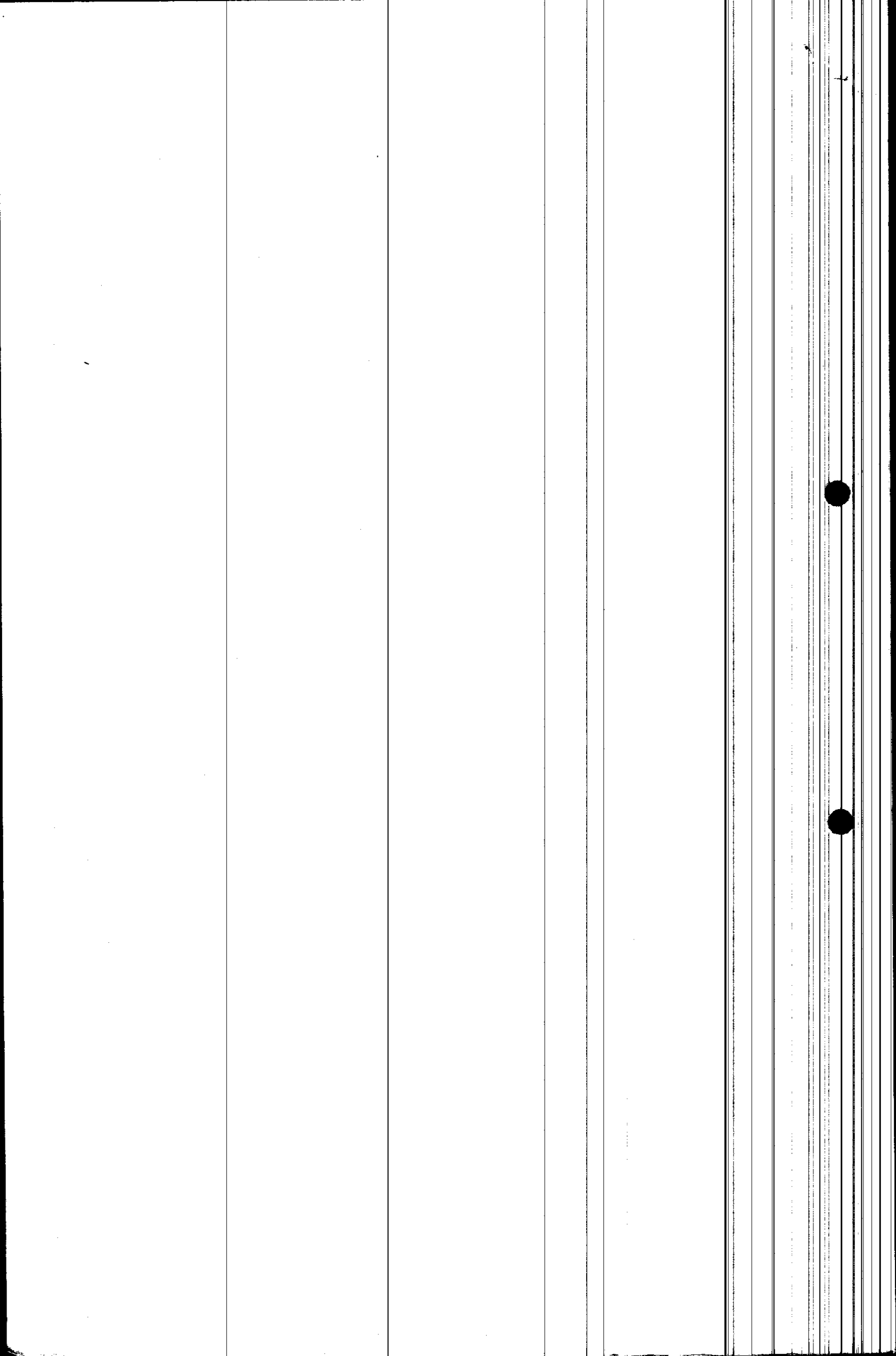
FUNDAMENTOS:

El solicitante considera improcedente la no aceptación de los datos experimentales presentados, ya que éstos demuestran el efecto sorprendente e inesperado, logrado empleando la máquina y el método de la solicitud en estudio. A más de que la razón para su no aceptación es poco clara y precisa, mucho menos técnica y no se compadece con las indicaciones del solicitante.

Adicionalmente, para la valoración de dichos resultados no debe ser necesario que se refieran a las mismas características señaladas en el arte previo, por cuánto un técnico versado en la materia estaría en capacidad de evaluarlos y observar el efecto demostrado por los mismos. En cualquier área de la tencología siempre que una invención resuelva un problema técnico de manera inventiva y esto pueda ser demostrado con datos experimentales, éstos deben ser tenidos en cuenta sin importar las referencias específicas a otras características enseñadas en el arte previo para la caracterización de otras invenciones relacionadas o tendientes a resolver problemas técnicos similares. En este punto, es el inventor el que define qué características son particulares de su invención y no pueden en ningún momento valorarse subjetiva o relativamente.

Una vez analizados los resultados de los datos experimentales presentados, consideramos que se hace referencia a las mismas características señaladas en el arte previo aún más si se tiene en cuenta los estudios comparativos 1 y 4, establecidos en dicho estudio, los cuales cumplen con las condiciones de operación, materia prima para la extracción y equipo de extracción del método divulgado en la presente solicitud.

Por otro, lado, el solicitante desea insitir, además del efecto técnico inesperado que se demuestra en los datos experimentales allegados, en que las anterioridades D1 y D2 en sus divulgaciones textuales indican que el material a ser sometido al proceso de extracción es molido en una unidad aparte y alimentado a la extrusora o al extractor, en tanto que la presente solicitud alimenta el café entero a la extrusora y lleva a cabo el



proceso de molienda y extracción de manera simultánea, y en este sentido el análisis que se realiza no puede basarse en abstracciones o conjeturas a partir de las enseñanzas puntuales del arte previo, que a nuestro respetuoso entender es lo que hace el Señor Examinador. Tal como se expone en las anterioridades no hay enseñanza explícita, ni implícita de la solución estratégicamente planteada por los inventores de la presente solicitud.

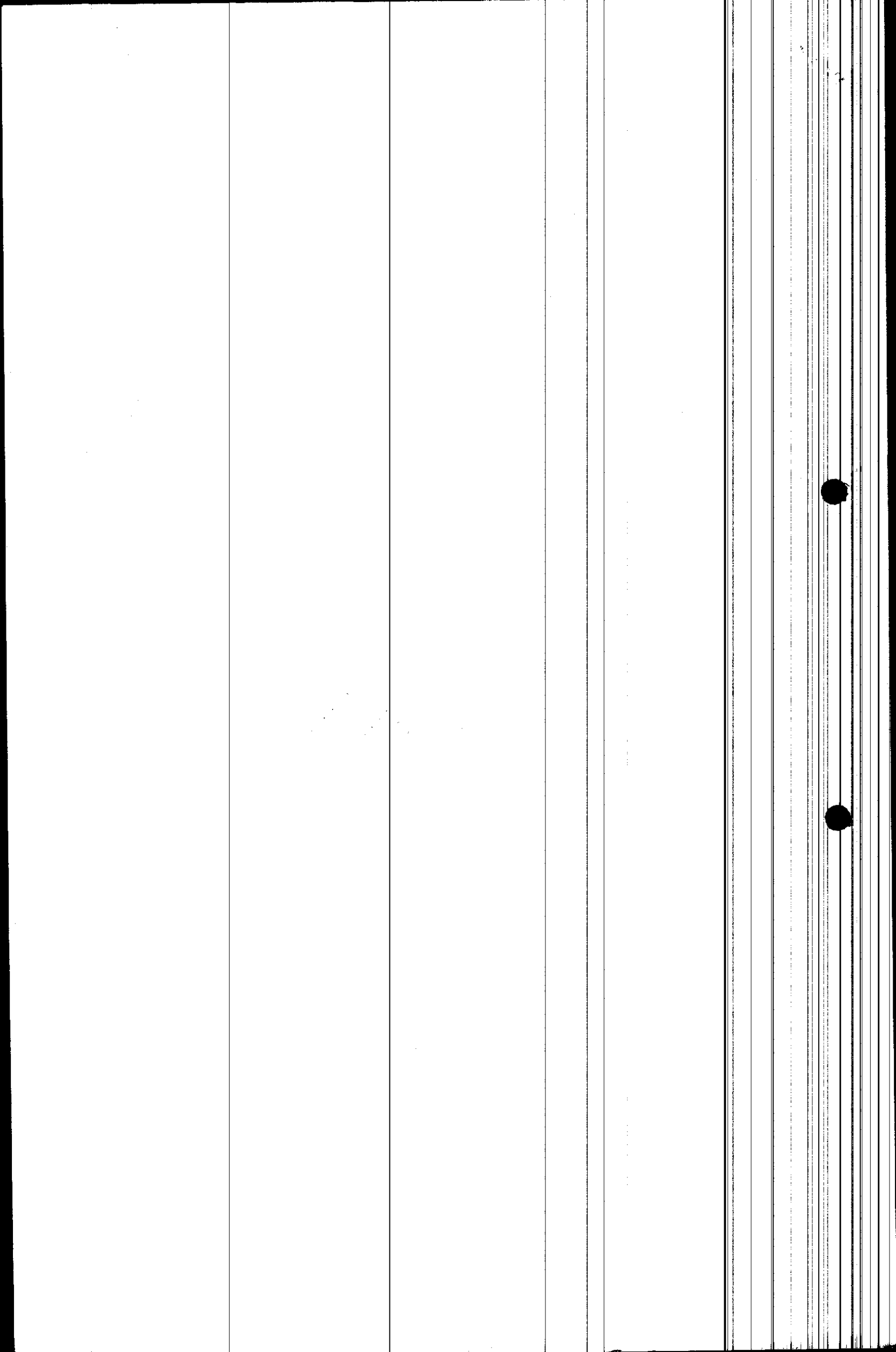
Además, siendo el problema técnico persistente en el estado de la técnica y teniendo en cuenta que la presente solicitud logra una solución efectiva del mismo mediante un equilibrio entre la eficiencia del proceso y la calidad del extracto obtenido, a partir de la realización simultánea del molido del café tostado y la extracción, la presente invención debe considerarse como inventiva, mayormente en razón a que ni D1, ni D2 enseñan o sugieren que llevar a cabo la extracción simultáneamente con la molienda mejore la calidad del extracto y la eficiencia del proceso de extracción.

Por todo el anterior, se le solicita respetuosamente al Señor Examinador revocar su decisión y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invención efectivamente cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con la Decisión 486.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:
"Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."
2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:
"Artículo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará".



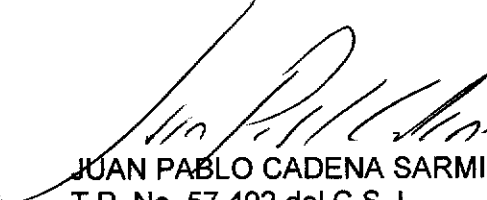
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REPONER** la decisión tomada mediante Resolución No. 28789 del 12 de agosto de 2008 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, arriba citado.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Superintendente,

Atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogotá, 11 de septiembre de 2008

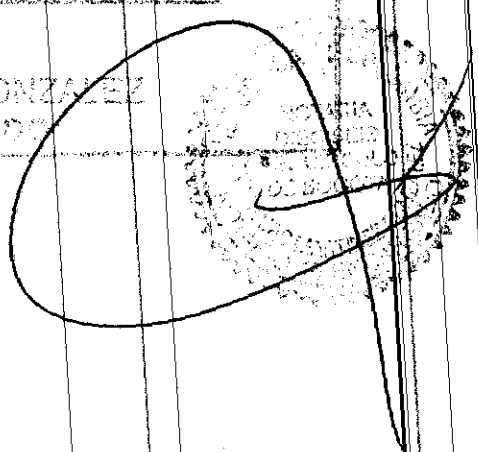
MEV/MXB

COMPARECENCIA PERSONAL Y AUTENTICACION DE FIRMA

El Notario Distinguido (1er) Sr. de Bogotá, da fe que el anterior escrito dirigido a Super Industria y Comercio fue presentado personalmente por Juan Pablo Cadena Sarmiento quien exhibió la C.C. No. 80410.334 U.S. y T.R. No. 57.492 y reconoció que la firma que aparece en el presente documento es suya, y que acepta el contenido del mismo.

11 SET. 2008

JUAN PABLO MARTINEZ GONZALEZ
PODERADO ENCARGADO



188
188

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RECURSO**

Expediente No. 04-61215
Clasificación internacional (IPC) A23F 5/24
Concepto técnico No. 3047
No. de Folios 005

Realizado nuevamente el estudio de la presente solicitud y teniendo en cuenta el memorial del recurrente radicado bajo el No. 04-061215-00012-0000 del 11 de septiembre de 2008, se emite el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados

<u>Descripción:</u>	Folios: 52 a 81
<u>Reivindicaciones:</u>	Folio: 146
<u>Memorial del Recurso:</u>	Folios: 183 a 187
<u>Prioridad:</u>	29 de noviembre de 2001, Japón. No. 2001-364348

2. Objeto de la invención

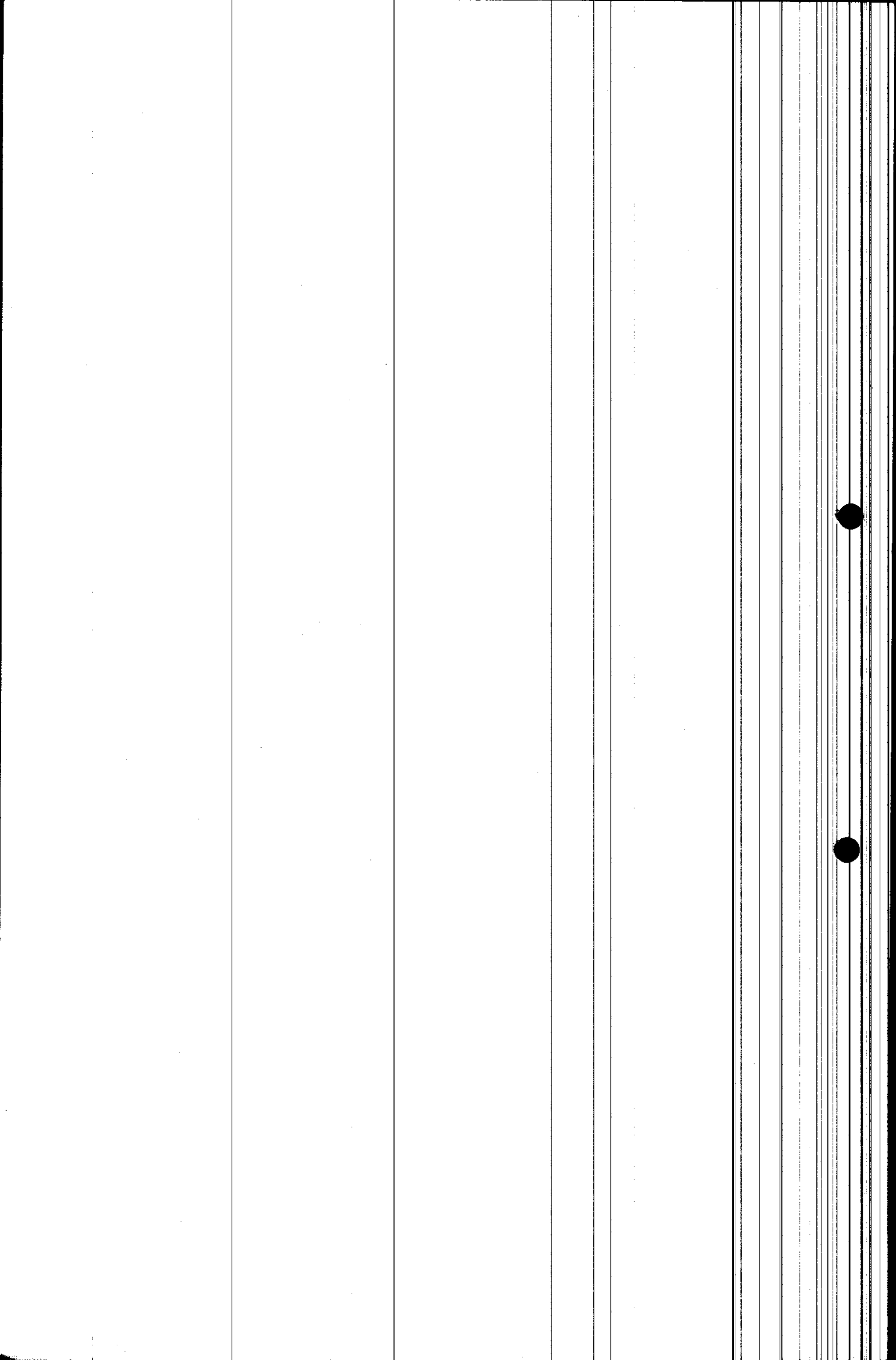
- La Invención se titula "**MÉTODO DE EXTRAER Y/O PRENSAR UN ALIMENTO COMESTIBLE O BEBIDA**"

El objeto de la presente invención se refiere a un proceso de extracción a partir de granos de café, el cual comprende cargar los granos de café en una extrusora de doble tornillo; moler dichos granos de café, agregar un solvente a una temperatura entre -5°C y 50°C, obtener un extracto de café y finalmente separar los sedimentos de la extracción, caracterizado porque la totalidad del proceso se lleva a cabo dentro de la extrusora de doble tornillo.

- Se afirma que la obtención de extractos de café a partir de granos tostados y molidos se ha realizado mediante procesos tradicionales de extracción a altas o bajas temperaturas. En los métodos de extracción a alta temperatura, se producen eficientemente extractos de café; sin embargo, dichos extractos poseen sabores astringentes y acres y no tienen los componentes aromáticos característicos de la materia prima. Los procesos de extracción a bajas temperaturas disminuyen la aparición de sabores indeseables en el extracto; no obstante, dichos procesos requieren tiempos prolongados de extracción, situación que afecta negativamente la eficiencia de los mismos.
- El objeto de la invención definido se catalogó como A23F 5/24, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha a partir de la cual se realizó la búsqueda de anterioridades corresponde al 02 de abril de 2002.



4. Respuesta a los argumentos que fundamentan el recurso

Datos experimentales - Evaluación comparativa de diversos extractos de café

El recurrente:

Con respecto a los datos experimentales presentados por el recurrente junto con el memorial de respuesta del 19 de febrero de 2008 (folios 163-169), éste menciona que considera improcedente la no aceptación de dichos datos por parte de la Oficina, puesto que las razones para su no aceptación son poco claras y precisas, mucho menos técnicas y no se compadecen de las indicaciones del solicitante (folio 185).

La Oficina:

En relación con dicha evaluación experimental y sus correspondientes resultados, esta Oficina señala lo siguiente:

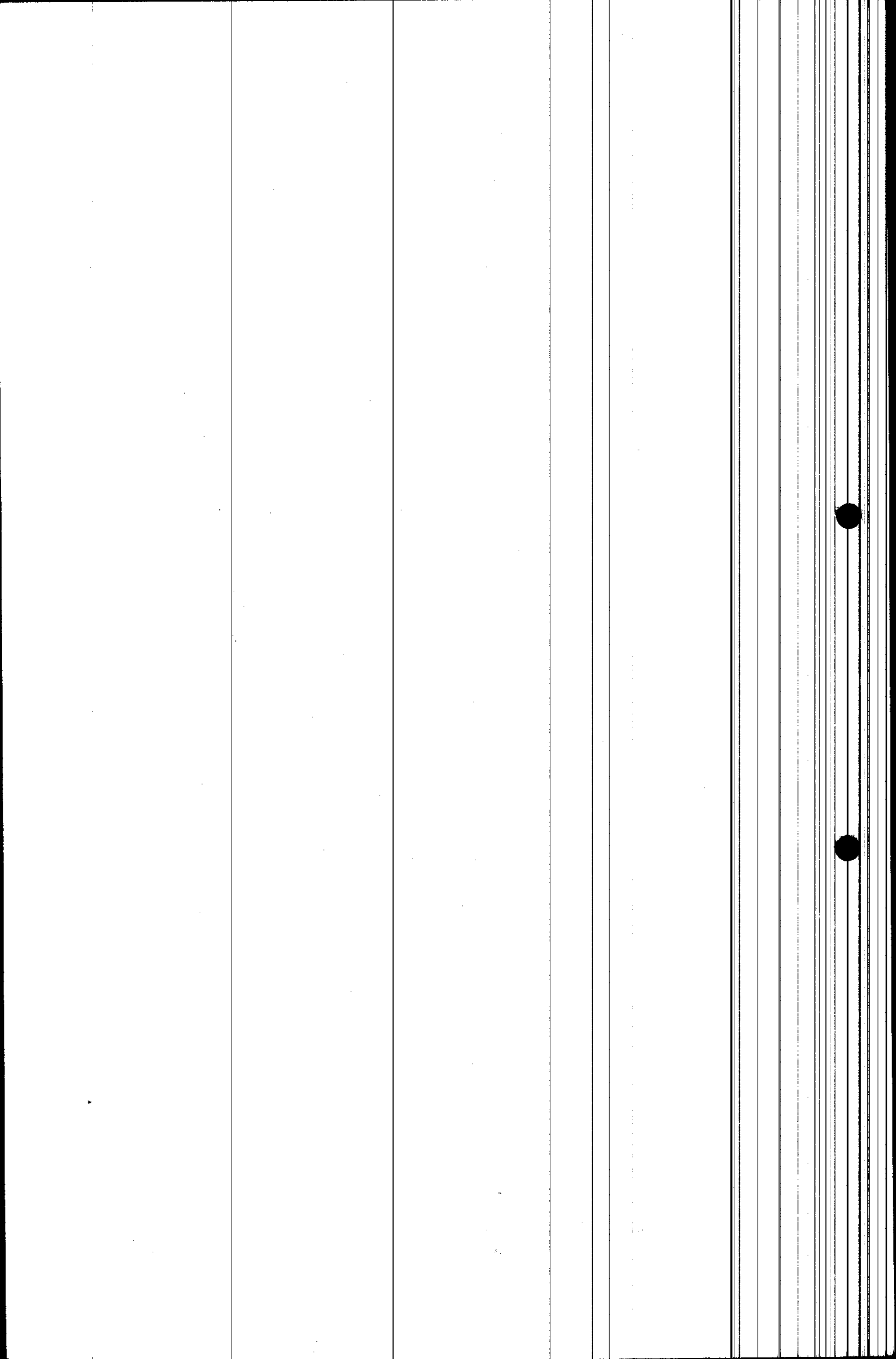
- > El estudio experimental (folios 166-169) presenta la evaluación comparativa de los componentes del aroma de cuatro (4) tipos de extractos de café, los cuales fueron obtenidos mediante los métodos que se presentan en la tabla 1, en donde el método (1) corresponde al método de la solicitud estudiada:

Tabla 1

	Método de molienda	Agua para la extracción	Proporción de granos : agua	Método de extracción
(1)	--	Agua a 20°C	1:5.5	Extrusión
(2)	Molienda gruesa	Agua a 95°C	1:5.5	Inmersión (20 min)
(3)	Extrusión	Agua a 20°C	1:5.5	Inmersión (12 hr)
(4)	Molienda gruesa	Agua a 20°C	1:5.5	Extrusión

Dicho estudio indica que todos los granos de café corresponden a un 50% de café brasileiro y un 50% de café colombiano, los cuales fueron utilizados después de ser tostados. La molienda gruesa se llevó a cabo en un granulador de café y el método de la invención (1) se realizó en una extrusora de doble tornillo.

- > Las indicaciones del recurrente sobre dicho estudio y sus resultados señalan: *"El efecto se puede apreciar en el estudio anexo, en el que se llevó a cabo la extracción por el método de D1, el método de D2 y el método de la solicitud. Los resultados muestran que, inesperadamente, el método de la presente solicitud, logra una eficiencia comparable a la de D1 y una calidad de extracto comparable a la de D2, lo cual es claramente una mejoría sobre ambas anterioridades"* (folio 164).



- Siguiendo las indicaciones del recurrente, esta Oficina comparó si los métodos (2), (3) ó (4) corresponden a los divulgados en las anterioridades D1 y D2, esto con el fin de verificar lo afirmado por el recurrente con respecto a la calidad y eficiencia del proceso de la invención. Para dicha comparación, nuevamente se identificaron las características técnicas de los procesos de las anterioridades, las cuales se establecen en el análisis de patentabilidad (folios 178-179) y también se presentan a continuación:

D1 señala un método de extracción cuya materia prima está constituida por material orgánico, sin especificar que sea granos de café; el solvente para la extracción está a una temperatura de 35°C, la cual es diferente a 20°C ó 95°C; el proceso no contempla una etapa previa de molienda en un granulador o en una extrusora; todo el proceso, es decir molienda y extracción se lleva a cabo en una extrusora de doble tornillo.

D2 divulga un método de extracción a partir de granos enteros de café tostado y no a partir de granos gruesos que previamente pasaron por un granulador; D2 no define que dichos granos sean de café colombiano o brasilero; el agua para la extracción está a una temperatura comprendida entre 0°C y 20°C; el proceso de D2 tampoco involucra una operación de molienda en una unidad aparte, puesto que las dos operaciones, molienda y extracción, se realizan en una extrusora modificada y no en una de doble tornillo.

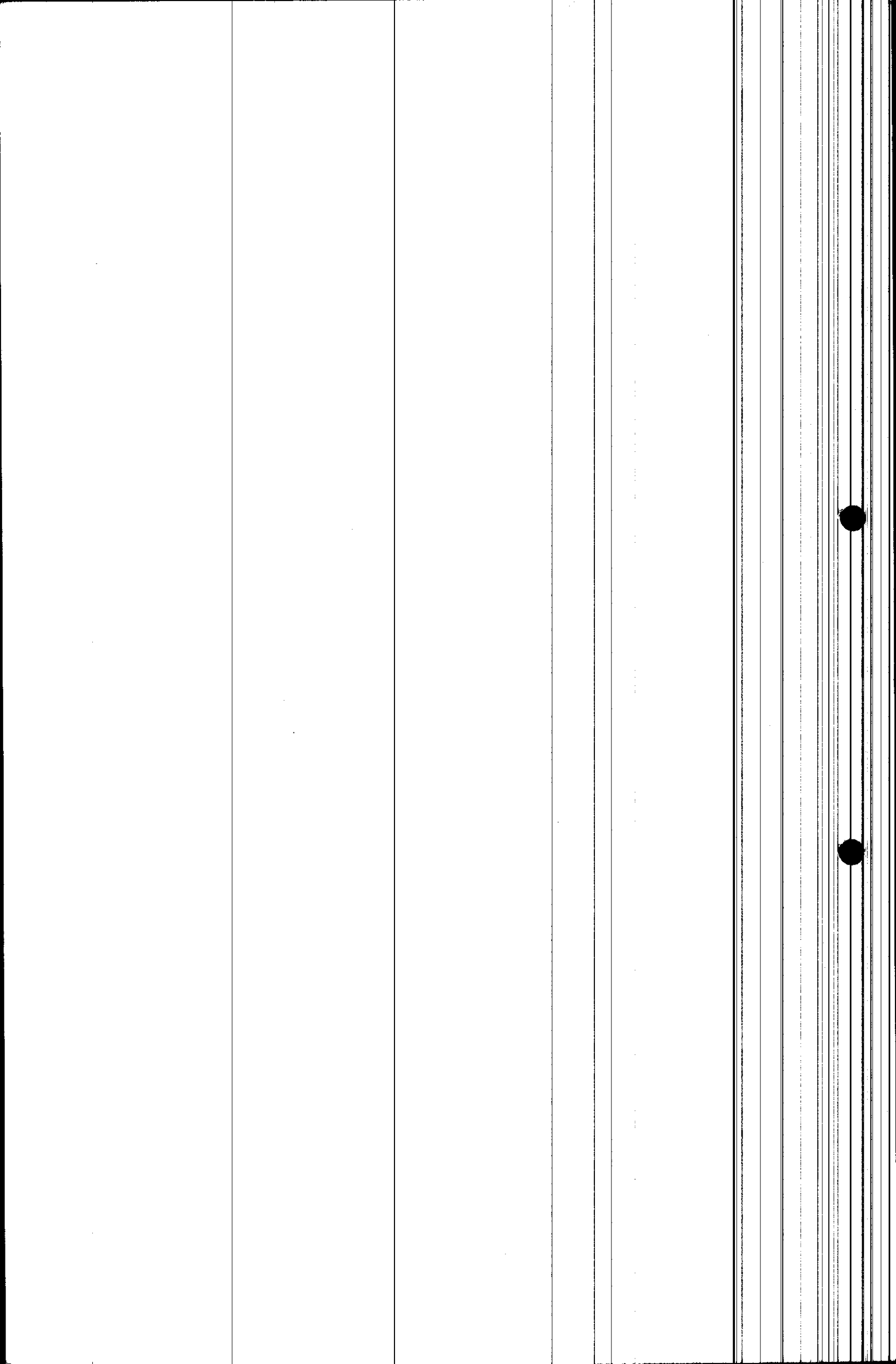
Así las cosas, es evidente que ninguno de los métodos de extracción (2), (3) y (4) señalados en el estudio experimental, cumple con todos los requerimientos y condiciones de operación, materia prima para la extracción y equipo de extracción de los métodos divulgados en D1 y D2, razón por la cual esta Oficina consideró improcedente comparar los resultados de dichas evaluaciones sobre todo cuando el recurrente afirma que el método de la solicitud estudiada, logra una eficiencia comparable a la de D1 y una calidad de extracto comparable a la de D2.

El recurrente

Con respecto al mismo estudio experimental, el recurrente señala: *"Adicionalmente, para la valoración de dichos resultados no debe ser necesario que se refieran a las mismas características señaladas en el arte previo, por cuanto un técnico versado en la materia estaría en capacidad de evaluarlos y observar el efecto demostrado por los mismos..."* (Folio 185).

La Oficina

Ahora bien, teniendo en cuenta las nuevas indicaciones del recurrente, esta Oficina considera que si bien es cierto los resultados del estudio experimental demuestran que el proceso de la invención, el cual se lleva a cabo en su totalidad en una extrusora de doble tornillo, mejora la calidad del extracto y la eficiencia de extracción en comparación con otros procesos cuya molienda y extracción se realizan en unidades apartes; también es cierto que el estado de la técnica, específicamente D1 y D2, tal como se demostró en la resolución No. 28789, ya sugería procesos de extracción en donde la totalidad de las etapas se realizan en un solo equipo tipo extrusora (folios 178-181), así como también ya conocía el efecto sorprendente en cuanto a calidad y rendimiento de extracción de un proceso que se realiza en una sola unidad de procesamiento, cuando D1 señala que "sorprendentemente se ha descubierto



que el material que debe ser extraído es altamente triturado en las zonas de alta presión de manera que se obtiene una relación de área de superficie/volumen muy alta teniendo lugar una mezcla muy buena con el fluido de extracción (solvente), como resultado de lo cual es posible conseguir una extracción eficaz mediante la contracorriente con un rendimiento de extracción muy elevado" (folio 155, líneas 1-5)

Por lo tanto, con las enseñanzas de D1 y D2 un técnico medianamente versado en la materia estaría en capacidad de desarrollar el proceso propuesto en la solicitud estudiada y también estaría en capacidad de evaluarlo; observar el efecto y obtener resultados como los propuestos por el recurrente.

- **Materia de invención revelada en D1 y D2**

El recurrente:

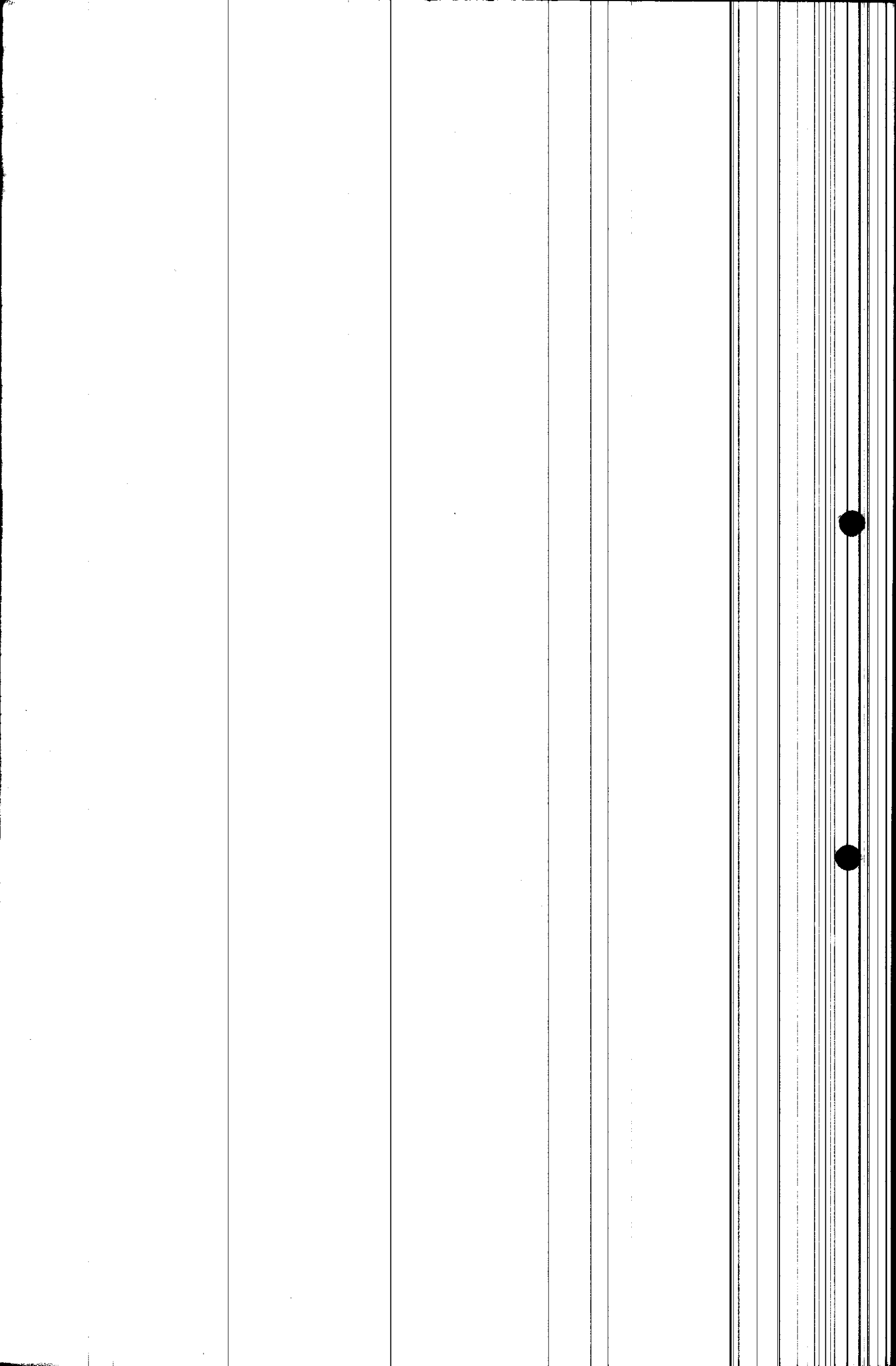
"el solicitante desea insistir...en que las anterioridades D1 y D2 en sus divulgaciones textuales indican que el material a ser sometido al proceso de extracción es molido en una unidad aparte y alimentado a la extrusora o al extractor... ni D1 ni D2 enseñan o sugieren que llevar a cabo la extracción simultáneamente con la molienda mejore la calidad del extracto y la eficiencia del proceso de extracción" (folio 158, párrafo 6)

La Oficina:

Esta Oficina no está de acuerdo con lo afirmado por el recurrente, puesto que en ningún aparte del documento D1, se menciona que el proceso de extracción involucre una operación de molienda en un equipo o unidad aparte, el documento únicamente hace referencia a una extrusora de doble tornillo en donde se realiza la molienda y extracción de diversas sustancias a partir de una gran variedad de materiales orgánicos. D1 especifica que la molienda se realiza en la zona de alta presión de dicha extrusora de doble tornillo (folio 154, línea 61 a folio 155, línea 5), lo cual de manera sorprendente conlleva a una extracción eficaz con un rendimiento de extracción muy elevado (folio 155, líneas 1-5).

De igual forma, D2 señala un proceso de extracción que implica cargar granos enteros de café a una extrusora continua modificada, en donde dicha extrusora comprende una coraza con ranuras para separar el extracto del triturado parcialmente extraído (folio 132, columna 2, líneas 42-50), lo que claramente indica que la molienda y extracción se realiza en un mismo equipo, en este caso una extrusora. Adicionalmente, D2 menciona que el proceso divulgado es un proceso económico que produce extractos de café de alta calidad (folio 132, líneas 40-44).

Por lo expuesto anteriormente, se demuestra que los documentos D1 y D2 contienen suficientes enseñanzas y sugerencias para que un técnico de nivel medio versado en la materia desarrolle el proceso de extracción propuesto en la solicitud estudiada.



5. Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicha la Resolución N° 28789 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención.

En consecuencia, se recomienda ratificar la **NEGACIÓN** del privilegio solicitado en las reivindicaciones 1 a 3 del folio 146.

CONCEPTO TÉCNICO No. 3047	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202076
---------------------------------	------------------------------------	---

