

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. 11-157942- -00008-0000

Fecha: 2013-08-23 16:14:03
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 4

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 ALIMENTICIA O DE BEBIDA QUE COMPRENDE SÓLIDOS DE CAFÉ SIN TOSTAR**".-Clase **A23F 5/02**.-Expediente número **11-157.942**

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. **9132**, en relación con la Claridad del capítulo reivindicatorio y el Nivel Inventivo de la presente solicitud, 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. **CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES.**

Con respecto al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, el Señor Examinador señala que las reivindicaciones 7 a 10 no presentarían características técnicas que describan el objeto de la invención.

Frente a lo anterior, muy respetuosamente me permito manifestar que me encuentro en desacuerdo con la objeción realizada, debido a que las características técnicas presentadas en las reivindicaciones dependientes 7 a 10 limitan o restringen aún más el alcance de la reivindicación independiente 1, al definir los productos específicos para la composición alimenticia o bebida que se pretende proteger, y además definir la característica de que la bebida sea lista para beber, y que comprenda además hasta 10% de sacarosa u otro edulcorante y al especificar que además dicho producto sea un producto de café soluble.

A la luz de estos hechos, es evidente que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado se refiere de forma clara a una composición alimenticia o de bebida que comprende sólidos de café sin tostar la cual es el objeto de la presente invención, y permite sin lugar a dudas su identificación y comprensión por parte de la persona versada en la materia, a la cual va dirigida la presente solicitud.

Por lo tanto, me permito resaltar que dicho capítulo reivindicatorio supera completamente las objeciones presentadas a este respecto por el Señor Examinador y se ajusta totalmente a los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el Señor Examinador considera que la presente solicitud carecería de altura inventiva con respecto a las enseñanzas de los documentos **EP 0893065 (D1)** y **EP 1600461 (D2)**.

A este respecto el Señor Examinador asegura que lo solicitado en la presente solicitud, se consideraría obvio, frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, ya que la presencia de componentes tales como arabinogalactanos y propanal ya estaría divulgada en el documento D2, el cual hace referencia a un procedimiento para extraer arabinogalactanos de café verde y emplearlos en productos de café líquido, y que en consecuencia la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría dichos componentes de D2 en los productos de café líquido de D1, llegando así a obtener los productos de la presente invención.

Así mismo menciona que la presencia de ácidos clorogénicos es convencionalmente conocido que este tipo de compuestos se encuentran en los extractos de café, así como la cafeína.

Sobre este particular me permito señalar que los mencionados documentos solos o en combinación no sugieren el producto de café que contiene sólidos sin tostar, tal y como se reclama dentro del capítulo reivindicatorio actualmente presentado.

El señor Examinador enfoca su análisis de nivel inventivo, en el hecho de que la composición divulgada en D1 fallaría en mencionar la presencia de arabinogalactanos y de propanal, y que esta característica que le falta a D1 es subsanada por el documento D2 que según su análisis divulgaría el empleo en productos de café líquido de los arabinogalactanos extraídos de café verde.

Frente a lo anterior, inicialmente es importante destacar que la presente invención está dirigida a una composición alimenticia o bebida que brinda los beneficios del café verde, tales como su alto contenido de antioxidantes y su sabor refrescante y aún conserva características similares a las del café, dicha bebida contiene una mayor parte (92%) de sólidos de café sin tostar.

Por su parte el documento D1 no revela específicamente una composición cercana a la composición alimenticia o bebida de la presente invención, fundamentalmente porque D1 solamente da a conocer un producto de café líquido que comprende sólidos de café pero sin hacer referencia alguna a la extracción de café sin tostar ni a alguna proporción de la cantidad de café tostado y café sin tostar dentro de la composición.

En consecuencia, dicho documento D1 mucho menos revela ni sugiere que la proporción de café sin tostar debe ser de al menos 92%.

Adicionalmente, el documento D1 está enfocado en solucionar el problema de aumentar la concentración de extracto de café líquido aromatizado, en particular, para obtener un café tostado, molido y aromatizado pero sin el carácter agrio o astringente.

Es evidente que no hay ninguna indicación o sugerencia en el documento D1 acerca de una composición alimenticia o bebida que brinde los beneficios del café verde, tales como su alto contenido de antioxidantes y un sabor refrescante y que aún conserve características similares a las del café, y que contenga una mayor parte (92%) de sólidos de café sin tostar tal y como se reivindica en la presente solicitud.

Sumado a lo anterior, me permito resaltar que D2 de ninguna manera subsana las deficiencias del documento D1 para obtener la presente invención, ya que fundamentalmente dicho documento D2 se enfoca en obtener diferentes ventajas como mejorar la sensación en la boca de los alimentos y bebidas y en proporcionar una matriz para la encapsulación de aromas.

Los mencionados beneficios que se buscan en el documento D2 se logran mediante la extracción de arabinogalactanos del café y mediante el uso de estos como un ingrediente en un alimento o bebida, o como una matriz vítrea para la encapsulación del aroma.

Consecuentemente, dado que los arabinogalactanos se extraen específicamente de los granos de café utilizando una enzima, y además se purifican, dichos ingredientes de D2 no contienen la mayoría de los otros compuestos de los granos de café originales, tales como los compuestos de aroma y los antioxidantes.

Por lo tanto, los arabinogalactanos de D2 no pueden entregar el contenido de antioxidantes y mucho menos pueden brindar las características del café tal como su sensación refrescante y mucho menos el aroma de café, como si se logra con la composición alimenticia de la presente invención. Además, el lograr dichas características de la composición alimenticia o bebida de la presente solicitud no se constituye en el propósito que se busca dentro del documento D2.

En conexión con lo anterior, se observa que el Ejemplo 4 de dicho documento D2 da a conocer una bebida de café soluble que comprende 2 g de NESCAFÉ GOLD café soluble disuelto en 150 ml de agua, y hasta un 2% de arabinogalactanos extraídos de café verde y posteriormente purificados (como se describe en el Ejemplo 3 de D2).

Dado que NESCAFÉ GOLD es un extracto seco de café tostado, la cantidad total de sólidos de café en la bebida con además un 2% de arabinogalactanos es de 5 g, de los cuales 3 g corresponden a los sólidos de café sin tostar. Por lo tanto es evidente que no existiría ninguna motivación dentro de este documento que indique que la cantidad de sólidos de café sin tostar debería ser de al menos un 92%.

Por su parte el Ejemplo 6 de D2, da a conocer la encapsulación del aroma de café en los arabinogalactanos, que han sido extraídos de café verde y posteriormente purificados. Dicho Ejemplo 6 no da a conocer específicamente la fuente del aroma de café.

Sin embargo, las enseñanzas de D2 están claramente relacionadas con la encapsulación y la estabilización del aroma del café tostado. Es así como al describir los antecedentes de la invención se dice en el párrafo [0002] de D2 que "En el café soluble a menudo se trata de recrear las características sensoriales de un café recién preparado, **a partir de café molido y tostado**, tan fielmente como sea posible", y aún más en el párrafo [0003] menciona que "Las características sensoriales del café soluble dependen de las **condiciones de tostado**".

Por ende, en ningún caso el documento D2 se refiere al aroma del café a menos que sea el aroma del café tostado. Esto también está en concordancia con la idea general en la materia reivindicada en D2, es decir, que el café soluble se produce a

partir de café tostado, y que el aroma del café que se incluirá en los productos de D2 es el aroma del café tostado.

Lo anterior se confirma aún más debido a que los compuestos de aroma típicos que figuran en el párrafo [0048] de D2, en su mayoría son **característicos del café tostado y no del café verde o sin tostar**. Por lo que el experto en la materia al leer claramente Ejemplo 6 de D2 se daría cuenta que lo que realmente revela es la encapsulación de un **aroma del café tostado**.

Así mismo, el Ejemplo 6 de D2 no da a conocer las cantidades de arabinogalactanos y aroma de café en las cápsulas, pero en el párrafo [0054] describe que tales cápsulas comprenden típicamente por encima de 70%, preferiblemente por encima de 80% de arabinogalactanos. Como las cápsulas están secas, se debe concluir que el peso remanente corresponde al aroma de café, siendo éste el de los sólidos del café tostado.

Es así como se puede ver claramente que el Ejemplo 6 de D2 no da a conocer una composición de alimento o de bebida en la que al menos el 92% de sólidos de café son sólidos de café sin tostar.

Finalmente, dado que D2 se dirige a un problema técnico completamente diferente al de la presente invención, no es claro cómo las enseñanzas de D2 podrían llevar el experto a obtener la presente invención.

En este sentido me permito resaltar que una persona versada en la materia que está interesada en satisfacer la necesidad de proveer productos alimenticios y de bebida que comprendan sólidos de café no tostado que tengan un aroma y sabor agradable y refrescante similar al café y que proporcionen los efectos benéficos asociados con el café verde, de ninguna manera tomaría las enseñanzas del documento D2, ni como complemento a las enseñanzas de D1 ni como punto de partida, para llegar a los productos alimenticios y de bebida de la presente invención.

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:

"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.

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

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 los productos alimenticios y de bebida como los considerados en la presente invención, y al no tenerse "certeza clara y manifiesta" de que dichos productos brindarían los beneficios del café verde, tales como su alto contenido de antioxidantes y su sabor refrescante conservando las características similares a las del café, es claro que los documentos D1 y D2 no pueden de ninguna manera afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

5. CONCLUSIÓN.

Para finalizar me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado es totalmente claro y conciso al reclamar los productos alimenticios y de bebida los cuales contienen una mayor parte (92%) de sólidos de café sin tostar, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados, se estableció de manera incontrovertible que dichos productos alimenticios y de bebida los cuales contienen una mayor parte (92%) de sólidos de café sin tostar, los cuales son objeto de la solicitud en estudio, de ninguna manera resultarían evidentes para la persona versada en la materia a partir de las enseñanzas de estos documentos, demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com