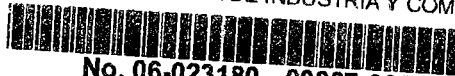


CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-023180- -00007-0000

Fecha: 2010-07-27 14:32:37 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

Señora

JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente No. **06.023.180**

Solicitud del examen de patentabilidad para: **SISTEMA DE MATERIA GRASA**

Solicitante: **DANISCO A/S**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, Margarita Castellanos Abondano, identificada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. **3571** notificado por fijación en lista del 12 de marzo de 2010, en los siguientes términos:

Claridad de la solicitud

El solicitante presenta los siguientes argumentos en respuesta a cada una de las observaciones del señor examinador en cuanto a la claridad de las reivindicaciones:

Reivindicación 19: El oficio establece que esta reivindicación no presenta las características técnicas relevantes por medio de las cuales se pueda diferenciar de una esterificación convencional de ácidos grasos.

La naturaleza de esta objeción parece estar basada en la definición funcional dada en la reivindicación en cuanto a que el proceso requiere la "hidrogenación selectiva y parcial de un aceite insaturado para permitir la conservación del éster elaidico".

170
170

El solicitante desea aclarar que el proceso de la reivindicación 19 está dirigido a producir un monoglicérido y/o diglicérido con un bajo nivel de éster elaídico (menos de 25% en peso). Esto se logra hidrogenando selectiva y parcialmente un aceite insaturado para conservar la cantidad de éster elaídico en el aceite insaturado. **Ésta es una característica técnica específica ya que la hidrogenación requiere que el contenido total de éster elaídico no se altere.**

De este modo, es la **conservación de la cantidad de éster elaídico lo que es clave para el proceso de la reivindicación 19.** Los procesos típicos de esterificación no incluyen esta etapa adicional en donde el aceite insaturado se hidrogena parcialmente de modo tal que la cantidad de éster elaídico se conserve. En consecuencia, la reivindicación 19 sí presenta características técnicas que la diferencian de la esterificación convencional.

Reivindicación 22: El señor Examinador ha señalado que "no es claro cuál es el sistema que se pretende proteger".

En las nuevas reivindicaciones se ha reemplazado la expresión "sistema de materia grasa" por "composición" en el pliego reivindicatorio de conformidad con la sugerencia del señor examinador. Por lo tanto, la reivindicación 22 y sus dependientes definen claramente la materia que se desea proteger.

Por otra parte, respetuosamente manifiesto que las reivindicaciones 36 a 39 (nuevas 34 a 37) están escritas en términos permitidos. Estas reivindicaciones indican que la composición puede además comprender uno o más ingredientes adicionales, hecho que no resta claridad al pliego reivindicatorio por cuanto las reivindicaciones comprenden todas las características de las reivindicaciones anteriores y definen elementos adicionales de la composición. Esta afirmación esta fundamentada en el numeral 4.5.2 del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención (entendido como una guía válida para el examen de una solicitud de patente y no como un marco normativo), en donde se indica que las reivindicaciones dependientes hacen referencia a una anterior y contienen todas las características de esta y, en donde la expresión "caracterizado por" debe entenderse como "caracterizado además por". Adicionalmente, en dicho numeral se indica que las reivindicaciones dependientes pueden definir nuevos elementos.

En conclusión las nuevas reivindicaciones se presentan de manera clara y es posible determinar la materia que se desea proteger.

Las reivindicaciones 56 a 61 fueron objetadas porque se relacionan únicamente con "la composición de materia a la cual se le adiciona un emulsionante" y, adicionalmente las

177
171

reivindicaciones 56 a 58 han sido objetadas porque son reivindicaciones de uso.

En atención a las observaciones del examinador, las reivindicaciones 56 a 61 han sido eliminadas del pliego reivindicatorio superando así las objeciones.

Adicionalmente, el solicitante ha eliminado las reivindicaciones 20, 21, 54 y 55.

Unidad de invención

El señor examinador afirma que la solicitud supuestamente se relaciona con varias invenciones: el mono y/o diglicérido, el sistema de materia grasa que comprende un aceite comestible y el mono y/o diglicérido, un método para preparar un alimento, el alimento obtenido por el método y un sistema de provisión.

Informo a ese despacho que el Solicitante desea mantener las siguientes clases de reivindicaciones: el mono y/o diglicérido aislado, un proceso para prepararlo, una composición que lo contiene, y un método para preparar la composición. Estas reivindicaciones están debidamente relacionadas por un único concepto inventivo que radica en el mono y/o diglicérido aislado que tiene particulares propiedades de composición. De este modo, la materia nueva e inventiva de la reivindicación 1 es común a todas las reivindicaciones y, en consecuencia, las reivindicaciones tienen unidad.

Así entonces, con el nuevo pliego de 51 reivindicaciones, se deben tener por superadas las objeciones hechas a la claridad de la solicitud y a la unidad de invención toda vez que en las nuevas reivindicaciones se definen el mono y/o diglicérido aislado, un proceso para prepararlo, una composición que lo contiene, y un método para preparar la composición de tal manera que la persona medianamente versada en la materia pueda entender y llevar a la práctica la invención y, estando las reivindicaciones relacionadas por un único concepto inventivo, se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica relativo a la invención.

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 25 y 30 de la Decisión 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se continúe el trámite de la presente solicitud.

Anexos

Capítulo reivindicatorio

Formato de modificaciones

Recibo de pago por modificaciones

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: **DANISCO A/S**

Dirección: **Langebrogade 1, P.O.BOX 17
DK-1001 Copenhagen, DINAMARCA**

Nacionalidad o Domicilio: **Copenhagen
DINAMARCA**

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **MARGARITA CASTELLANOS A.**

Dirección: **CALLE 94A No. 7A-09**

Teléfono: **756 07 70** Fax: **755 01 58**

E-mail: **info@castellanosyco.com**

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

39'779.654

TPA

70.819

④

Número de Expediente:

06.023.180

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo pliego de reivindicaciones al cual solicito que se otorgue el privilegio de patente.

⑥

Comprobante de pago No.

10-57,335

Fecha

13/07/2010

⑦

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa.

☐ Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☒ Nuevas reivindicaciones.

⑧

NOMBRE **MARGARITA CASTELLANOS A.**

FIRMA



CC 39'779.654 Usaqué - TPA 70.819 CSJ

27 JUL. 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 57,335
FECHA : JULIO 13 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-023180- -00007-0000

Fecha: 2010-07-27 14:32:37 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Fra 11 PATENTEIYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	383932835	13/07/2010	19,434,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
	12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	114,000.00
	TOTAL :	114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

175
175

REIVINDICACIONES MODIFICADAS - OFICIO No. 3571

1. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado obtenido u obtenible por glicerólisis/interesterificación de un aceite insaturado que ha sido selectiva y parcialmente hidrogenado para permitir la conservación del éster elaídico (C18:1t), en donde el monoglicérido y/o diglicérido aislado comprende el éster elaídico en una cantidad de menos de 25% en peso.
2. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el contenido de monoglicérido es mayor que aproximadamente 45% en peso.
3. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, en donde el contenido de monoglicérido es mayor que aproximadamente 75% en peso.
4. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 ó 3, en donde el contenido de monoglicérido es mayor que aproximadamente 95% en peso.
5. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el contenido de monoelaidato de glicerol (18:1t) es de 5% a 20% en peso.
6. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el contenido de monoelaidato de glicerol (18:1t) es de 10% a 20% en peso.
7. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el contenido de monoelaidato de glicerol (18:1t) es de 15% a 20% en peso.
8. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende monoglicéridos saturados.
9. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el contenido de monoglicéridos saturados es de 10% a 80% en peso.
10. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con las reivindicaciones 8 ó 9, en donde el contenido de monoglicéridos saturados es de 30% a 70% en peso.
11. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con las reivindicaciones 8, 9 ó 10, en donde el contenido de monoglicéridos saturados es de 50% a 60% en peso.
12. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en donde los monoglicéridos saturados están seleccionados del grupo que comprende monoestearato de glicerol, monopalmitato de glicerol y sus combinaciones.
13. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el aceite insaturado es un aceite vegetal insaturado.
14. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 13, en donde el aceite vegetal altamente insaturado está seleccionado del grupo que comprende aceite de canola y aceite de poroto de soja.
15. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende éster oleico (C18:1c).
16. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el contenido de éster oleico (C18:1c) es de 5% a 35% en peso.

176
176

17. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 15 ó 16, en donde el contenido de éster oleico (C18:1c) es de 5% a 30% en peso.

18. Un monoglicérido y/o diglicérido aislado de acuerdo con la reivindicación 15, 16 ó 17, en donde el contenido de éster oleico (C18:1c) es de 10% a 25% en peso.

19. Un proceso para la preparación de un monoglicérido y/o diglicérido, en donde el monoglicérido y/o diglicérido comprende éster elaídico en una cantidad de menos del 25% en peso, en donde el proceso comprende los pasos de

- (i) hidrogenación selectiva y parcial de un aceite insaturado para permitir la conservación del éster elaídico (C18:1t)
- (ii) glicerólisis/interesterificación del aceite insaturado selectiva y parcialmente hidrogenado.

20. Una composición que comprende

- i) un aceite comestible; y
- ii) un monoglicérido y/o diglicérido obtenido u obtenible por glicerólisis/interesterificación de un aceite insaturado que ha sido selectiva y parcialmente hidrogenado para permitir la conservación del éster elaídico (C18:1t);

en donde el monoglicérido y/o diglicérido está presente en una cantidad menor y en donde el éster elaídico está presente en una cantidad de menos de 25% en peso en base al monoglicérido y/o diglicérido.

21. Una composición de acuerdo con la reivindicación 20, en donde el aceite comestible es un aceite vegetal.

22. Una composición de acuerdo con la reivindicación 21, en donde el aceite comestible es un aceite vegetal seleccionado del grupo que consiste en aceite de girasol, aceite de poroto de soja, aceite de maíz, aceite de semilla de algodón, aceite de colza, aceite de canola, aceite de oliva y mezclas de los mismos.

23. Una composición de acuerdo con la reivindicación 21 ó 22, en donde el aceite comestible es un aceite vegetal seleccionado del grupo que consiste en aceite de poroto de soja, aceite de semilla de algodón, aceite de canola y mezclas de los mismos.

24. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 23, en donde el aceite comestible es un aceite hidrogenado.

25. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 23, en donde el aceite comestible ha sido parcial y selectivamente hidrogenado.

26. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 23, en donde el aceite comestible no es hidrogenado.

27. Una composición de acuerdo con la reivindicación 26, en donde el aceite comestible es un aceite vegetal no hidrogenado insaturado.

28. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 27, en donde el monoglicérido y/o diglicérido está presente en una cantidad de aproximadamente 5% en peso de la composición.

29. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 27, en donde el monoglicérido y/o diglicérido está presente en una cantidad de menos de aproximadamente 8% en peso de la composición.

177
177

30. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 29, en donde el aceite comestible está presente en una cantidad de más de 92% en peso de la composición.

31. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 30, en donde el aceite comestible está presente en una cantidad de aproximadamente 95% en peso de la composición.

32. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 31, en donde el aceite comestible y monoglicérido y/o diglicérido coinciden entre sí.

33. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 32, en donde el monoglicérido y/o diglicérido es como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14.

34. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 33 que, además, comprende uno o más ingredientes adicionales que se emplean típicamente en composiciones de materia grasa.

35. Una composición de acuerdo con la reivindicación 34 que, además, comprende un sistema antioxidante y/o un eliminador de metales.

36. Una composición de acuerdo con la reivindicación 35, en donde el sistema antioxidante está seleccionado del grupo que consiste en tocoferol, TBHQ, BHT, galato de propilo y combinaciones de los mismos.

37. Una composición de acuerdo con la reivindicación 35 ó 36, en donde el eliminador de metales está seleccionado del grupo que comprende ácido cítrico, ácido fosfórico, EDTA y combinaciones de los mismos.

38. Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 37, en donde la composición es un líquido.

39. Una composición de acuerdo con la reivindicación 38, en donde la composición está en la forma de un rocío, o en forma de aerosol o atomizado.

40. Un método para preparar una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 39, en donde el método comprende el paso de mezclar físicamente o agitar los componentes, de preferencia con agitación mecánica.

41. Un método de acuerdo con la reivindicación 40, en donde el monoglicérido y/o diglicérido se calienta a una temperatura suficiente para proveer fluidez y luego se agrega directamente al aceite comestible.

42. Un método de acuerdo con la reivindicación 41, en donde la temperatura suficiente para proveer fluidez está dentro de más o menos 10°C del punto de fusión del monoglicérido y/o diglicérido.

43. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 40 a 42, en donde el mezclado o agitado se continúa hasta que el monoglicérido y/o diglicérido se ha disuelto completamente en el aceite comestible.

44. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 41 a 43 que, además, comprende el paso de enfriar rápidamente la composición a una temperatura de aproximadamente 18° a 32°C antes de usar.

45. Un método para preparar un alimento, que comprende el paso de poner en contacto el alimento con una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 20 a 39.

179

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

Radicación

06 23180

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (Fase Nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Solicitud Internacional PCT/IB04/002810

Fecha de Presentación Internacional 20/Agosto/2004

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 76 a 138	8/Marzo/2006
Reivindicaciones:	Folios 139 a 146	8/Marzo/2006
	Folios 175 a 178	27/Julio/2010
Respuesta del solicitante:	Folios 169 a 172	27/Julio/2010
Prioridad:	US 60 496804	21/Agosto/2003

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: "Sistema de materia grasa".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la presencia de grasas trans en diversos alimentos especialmente productos de panadería. Este tipo de grasas son poco saludables al ser consumidas por los seres humanos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un sistema de materia grasa que contiene un aceite vegetal no hidrogenado o deshidrogenado, altamente insaturado que contiene un monoglicérido y/o diglicérido que conserva el isómero geométrico del éster C18:1(C18:1t) o éster eláidico.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C11C 3/10; 3/12; A23D 9/013.

4. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud, ya que es demasiado amplio para el sistema del que trata la solicitud.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción es clara porque la información que contiene permite que el experto en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención.

La descripción divulga la invención de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda ejecutarla.

Reivindicaciones (Art 30 D 486)

Las reivindicaciones son claras, concisas y están soportadas por la descripción.

5. Unidad de Invención (Art 25, D 486)

La solicitud comprende una sola invención, por lo cual cumple el requisito de Unidad de Invención.

6. Es una Invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 51 se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

7. No es una excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 51 es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

Las reivindicaciones 1 a 51 son patentables porque no se refieren a uso, de acuerdo con los Art citados.

9. Análisis de las oposiciones (Art 42 D 486)

No se presentaron oposiciones.

10. 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: Agosto 21 del 2003. Y, consultadas las fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

11. Respuesta a los Argumentos del Solicitante

Los argumentos del solicitante presentados como respuesta al concepto técnico relacionado con el Art 45, son relevantes y por tanto son aceptados. Así como las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio.

12. Examen de Patentabilidad (Art 14 D 486)

Novedad (Art 16 D486)

La composición y el método reivindicados son nuevos porque contienen monoglicérido y/o diglicérido obtenido por glicerólisis/interesterificación que conserva el éster elaídico (C18:1t), que no había sido divulgado en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

El Estado de la Técnica no indica al Experto en la Materia la forma de resolver el problema de la presencia de grasas trans en diversos alimentos especialmente productos de panadería; como lo resuelve esta invención, es decir por el hecho de incluir un monoglicérido y/o diglicérido que conserva el isómero geométrico del éster C18:1(C18:1t) o éster elaídico; previamente conocida. Por lo cual se considera que la invención no es obvia y tiene Nivel Inventivo.

Aplicación Industrial (Art 19 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 51 puede ser producido o utilizado en la industria química y de alimentos. Por lo cual cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

13. Conclusión

En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda conceder las reivindicaciones 1 a 51 (folios 175 a 178).

Con base en la materia a conceder, se considera que el título de la invención debe ser: "Composiciones a base de grasa que contienen monoglicéridos y/o diglicéridos que conservan el éster elaídico (C18:1t)"

Bogotá D.C.,

Elaborado por Andrea Mojica *Adm.*

Revisado por Consuelo Leguizamón *OK*

Aprobado por José Luis Salazar