

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-109239- -00007-0000

Fecha: 2011-04-08 16:18:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06109239
Asunto : Solicitud de patente para: **PROCESO PARA SEMBRAR UN MEDIO CON MICROORGANISMOS EN FORMA DE TABLETA**
Solicitante : DANISCO A/S
Clase : A23C 009/123, A23C 019/032, C12N 001/020
Fecha solicitud : 26 de octubre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **957** notificado por fijación en lista del 21 de enero de 2011.

2. Mediante oficio No. **957** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 Reivindicaciones

Afirma el Examinador que existe una inconsistencia entre la materia sustentada en la descripción y la reivindicada, puesto que la reivindicación principal reclama un método de sembrar un medio alimenticio que no especifica los microorganismos.

2.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Se considera que las etapas del método son conocidas en el estado de la técnica, de manera que lo que se trataría de proteger es un uso diferente a las tabletas de microorganismos.

2.3 Análisis de patentabilidad

2.3.1 Novedad

De conformidad con los argumentos expuestos, el documento D2: WO 01/95918 afecta la novedad de la presente solicitud. Se menciona que este documento ya revelaba los métodos para sembrar medios a partir de microorganismos en forma de tableta, usados en diferentes medios y con diferentes tipos de bacteria.

2.3.2 Nivel inventivo

El Examinador considera que en vista de las enseñanzas contenidas en los documentos D3: WO 97/07822, D4: Kanta et al. y D5: Mattila-Sandholm et al., al técnico versado en la materia se le ocurriría emplear las formulaciones de tabletas que contienen microorganismos probióticos en medios alimenticios, colocando estas formulaciones en contacto con el medio alimenticio.

Consecuentemente se afirma que la combinación de los documentos D3 y D4 ó D3 y D5 hace obvio el objeto de la presente solicitud.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Así, siguiendo las observaciones del Examinador, se ha incluido en contenido de las reivindicaciones 2 y 6 en la reivindicación 1, de modo que se presente de manera más clara el método. Consecuentemente, se han eliminado las reivindicaciones 2 y 6.

La nueva reivindicación 1 indica entonces el tipo de microorganismos empleado en el método, así como el medio alimenticio.

En línea con lo anterior, también se ha modificado la anterior reivindicación 10 para indicar el tipo de microorganismos, de conformidad con la reivindicación 6.

Las anteriores modificaciones permiten entonces presentar un pliego reivindicatorio más claro. Adicionalmente, se han atendido todas las observaciones del Examinador, por lo que consideramos que las objeciones formuladas se ven superadas. Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio, el cual cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

3.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

De conformidad con las modificaciones arriba indicadas, se considera que el método específico reivindicado en la presente solicitud no constituye un nuevo uso. Particularmente, el método de sembrar un medio alimenticio, conforme a la presente invención comprende los pasos:

preparar microorganismos en forma de tableta; y
poner en contacto dicha tableta de microorganismos con un medio alimenticio,
en donde los microorganismos son seleccionados del grupo que consiste de bacterias, levaduras, hongos, moho, algas, o esporas de microorganismos, y
en donde dicho medio alimenticio es un medio lácteo, leche o basado en jugo de frutas.

El artículo 21 de la Decisión 486 que establece:

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Por consiguiente, a menos de que exista un documento que revele específicamente las características del método reivindicado, no puede considerarse que éste corresponda a un nuevo uso.

3.3 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente de su artículo 16, se considera que una invención es novedosa cuando provee al menos una diferencia técnica con respecto al estado del arte más cercano.

Ahora bien, el documento D2 citado por el Examinador revela tabletas que comprenden microorganismos, específicamente bacterias que producen ácido láctico. D2 enseña que algunas tabletas fueron sumergidas en agua durante 24 horas para medir la cantidad de células viables en las tabletas.

Sin embargo, D2 no revela un método de sembrar un medio alimenticio conforme a la presente invención, en donde dicho método comprende los pasos arriba mencionados. Particularmente, D2 no revela que el medio alimenticio sembrado es un medio lácteo, leche o basado en jugo de frutas. D2 tampoco revela un método para producir un producto fermentado de acuerdo con la reivindicación 8. En efecto, el agua revelada en D2 no puede ser considerado un “producto fermentado”. De otro lado, D2 sólo mide las “células viables en las tabletas”, lo cual evidencia que el microorganismo no creció o fermentó en el agua. Si este no fuera el caso, la medición de células vivas no hubiese sido representada por el número de células viables en las tabletas.

Consecuentemente, tanto la reivindicación 1 como la 8 resultan novedosas sobre el documento D2.

3.4 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente del artículo 18, se considera que una invención resulta inventiva cuando no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo, para una persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “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. Lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda (Ver proceso 13-IP-2010).

Por consiguiente, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

En el presente caso se tiene que los documentos D2 y D3 revelan tabletas que comprenden microorganismos, especialmente, bacterias que producen ácido láctico. Sin embargo ninguno de estos documentos sugiere el empleo de estas tabletas en un método como el reivindicado en la presente invención.

A partir de la lectura del documento D2, página 1, tercer párrafo, se puede determinar que las tabletas están destinadas para administración oral. Igualmente D3 enfatiza sobre las propiedades ventajosas del ácido láctico con el ánimo de producir bacterias que normalicen la flora intestinal en el estómago de humanos o animales (ver página 3, líneas 8 a 11).

Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia concluiría a partir de los documentos D2 y D3 que las tabletas están destinadas para ingestión oral directa, con el objeto de normalizar la flora bacteriana en el estómago. Ninguno de los documentos D2 ó D3 sugiere que dichas tabletas serían apropiadas para sembrar un medio alimenticio.

De otro lado, el documento D4 revela productos farmacéuticos que contienen células viables secadas por congelamiento en forma de tabletas (ver página 1583, primera frase del párrafo de "Productos Farmacéuticos"). Luego, en ese mismo párrafo, D4 explica que *"Algunos de los productos farmacéuticos son fabricados a partir de leches fermentadas que contienen células viables"* [énfasis fuera del texto]. Esta frase solo explica cómo obtener células viables para preparar las tabletas: se fermenta la leche con las células, las células son luego cultivadas y secadas por congelamiento para obtener así las tabletas. Por consiguiente, las tabletas pueden ser administradas a los pacientes como "producto farmacéutico".

D4 no revela o sugiere que tabletas que contienen microorganismos puedan ser empleadas como medios para sembrar un medio alimenticio.

Por su parte, el documento D5 revela que *"los cultivos probióticos pueden ser incorporados en formulaciones especiales tales como cápsulas o pueden ser empleados en la producción de una gran variedad de productos fermentados [es decir que no son las tabletas las que son empleadas para producir los productos fermentados sino directamente los cultivos probióticos]. En algunos casos, los cultivos [es decir, no las tabletas] pueden ser adicionados a un alimento para contribuir propiedades probióticas o funcionales específicas"* [énfasis fuera del texto] (ver página 175, columna derecha, final del tercer párrafo)

Lo anterior y la lectura del documento D5 permiten determinar que éste no revela o sugiere que tabletas que contienen microorganismos puedan ser empleadas como medios para sembrar un medio alimenticio.

3.4.1 Conclusión

Ninguno de los documentos D2, D3, D4 ó D5 (o sus combinaciones) resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad o el nivel inventivo de la presente solicitud. Lo

anterior, por cuanto ninguno de estos documentos revela un método tal como el reivindicado y adicionalmente, porque tampoco incluyen enseñanzas que individualmente o en combinación con otro documento, lleven de manera obvia a la persona medianamente versada en la materia a obtener la presente invención.

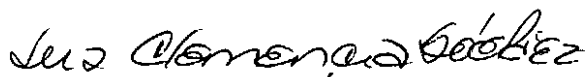
Por lo tanto, las objeciones formuladas en este sentido se ven superadas.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquéen
T.P.A. No. 23.555

 COLO-15607-841-001-6
JMS\JMS\ID-190451\WPC15607
No. M-2011-190451\JMS



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material☒ Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: **DANISCO A/S**
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Dinamarca.

Dirección: Langebrogade 1,
P. O. Box 17,
Copenhagen K 1001,
Dinamarca

Domicilio: Copenhagen,
Dinamarca

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**
Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35
Teléfono: 347 36 11
Fax: 211 86 50
E-mail: clientes@cavelier.com
Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____
Número **35.456.344 T. P. 23.555**

4

Número de expediente: 06.109.239

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____

7

Anexos

☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por
☐ Poderes, si fuere el caso
☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

FIRMA:

Luz Clemencia de Páez

C.C.

35.456.344

de Usaquén T.P.A.

23.555

JMS

REIVINDICACIONES

1. Un método de sembrar un medio alimenticio, dicho método comprende los siguientes pasos:

preparar microorganismos en forma de tableta; y
poner en contacto dicha tableta de microorganismos con un medio alimenticio, en donde los microorganismos son seleccionados del grupo que consiste de bacterias, levaduras, hongos, moho, algas, o esporas de microorganismos, y en donde dicho medio alimenticio es un medio lácteo, leche o basado en jugo de frutas.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los microorganismos se han sometido a una presión de compresión de a lo sumo 400 Mpa.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque los microorganismos se han sometido a una presión de compresión de a lo sumo 200 Mpa.

4. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el medio a ser sembrado es líquido, gelado, gelatable, espumoso, fermentable o no fermentable.

5. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque las bacterias son bacterias lácticas y/o bacterias probióticas.

6. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los microorganismos se liofilizan.

7. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la siembra es una siembra directa.

8. Un método de producir un producto fermentado, el método comprende los pasos de:

poner en contacto los microorganismos con un medio alimenticio, en donde dichos microorganismos se encuentran en forma de tableta; y
fermentar dicho medio,
en donde los microorganismos son seleccionados del grupo que consiste de bacterias, levaduras, hongos, moho, algas, o esporas de microorganismos

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque el producto fermentado es un producto lácteo fermentado.

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque el producto lácteo fermentado es Kefir, Koumiss, Dahi, Skyr, Irgo, Itito, Mala o leche acidófila.

11. Un método de acuerdo con la reivindicación 8 o la reivindicación 10, caracterizado porque el producto fermentado es un producto fermentado casero.