

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Ayda Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-158420- -00009-0000

Fecha: 2015-10-29 16:49:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 27

SV

REFERENCIA: Expediente No. 13-158420

TÍTULO: “MASA DE CHOCOLATE CON UN CONTENIDO DE MASA DE CACAO Y UN CONTENIDO DE AZUCARES AÑADIDOS DE ISOMALTULOSA Y/O TAGATOSA Y/O TREHALOSA Y/O RIBOSA”.

SOLICITANTE: MD&D ALLIANCE GMBH

TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FONDO OFICIO N° 6796

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad MD&D ALLIANCE GMBH, luego de haber presentado una solicitud de prórroga el 10 de septiembre de 2015 y dentro del término legal presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. 6796 del 7 de julio de 2015, en los siguientes términos:

CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque le hace falta uno de los ingredientes importantes que es la galactosa, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

El solicitante acepta la inclusión de la Galactosa en el título de la invención, siendo el

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

nuevo título el siguiente:

***“MASA DE CHOCOLATE CON UN CONTENIDO DE MASA DE CACAO Y UN
CONTENIDO DE AZUCARES AÑADIDOS DE GALACTOSA, ISOMALTULOSA
Y/O TAGATOSA Y/O TREHALOSA Y/O RIBOSA”.***

CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- El examinador considera que las reivindicaciones no están debidamente soportadas en la descripción e indica que ellas no están sustentadas a la luz de las realizaciones preferidas.

En primer lugar en cuanto al concepto de sustento o soporte de las reivindicaciones, deseamos puntualizar que el soporte debe buscarse en **toda la descripción incluyendo ejemplos y Figuras en su caso**. En este sentido el artículo 30 es absolutamente claro en indicar que *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”* (El resaltado es nuestro) Siendo así, una interpretación restrictiva como la que el examinador desea hacer cuando establece que la invención debe estar sustentada en las realizaciones preferidas resulta contraria a la norma Andina.

Que las reivindicaciones estén sustentadas significa que la materia –objeto que se desea proteger se encuentre también **descrita en la descripción**, es decir que no existan incongruencias como podría ser si por ejemplo en la descripción se describiese que el objeto de la invención es la combinación de A+B+C, se ejemplificase a+b+c y se reivindicase A+B.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

Esta reivindicación no estaría debidamente soportada por la descripción, que “describe” otra cosa, pero este no es el caso presente ya que se define la masa de chocolate en la descripción del mismo modo que se reivindica (con los mismos términos). Por otro lado, los ejemplos sirven para ilustrar la invención, es decir, prueban que la invención funciona y soluciona el problema al que se enfrenta, pero no deben interpretarse en el sentido de que limiten la invención. De hecho un solo ejemplo puede ser suficiente para ilustrarla. Incluso, el artículo 28 de la Decisión 486 señala en el literal e) que la descripción debe comprender *“una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y...”* (El resaltado es nuestro). De lo anterior es claro que los ejemplos no son obligatorios y que ellos deben incluirse si el solicitante los considera pertinentes. Siendo así, no hay razón para que el examinador exija que el alcance de las reivindicaciones está soportado en los ejemplos o modalidad preferidas.

Respetuosamente se le recuerda a ese Despacho que las reivindicaciones son una generalización que debe ser razonable de uno o más ejemplos de la invención que funcionen y resuelvan el problema al que se enfrenta la misma.

La generalización debe ser permitida en términos razonables, y la misma debe ser considerada en cada caso particular de forma que el grado mayor o menor que se permita va a depender de lo que ya exista en el estado de la técnica. Es decir, si la patente abre un nuevo campo técnico la generalización que se permite será mayor porque no hay nada parecido en la técnica; si por el contrario existe mucho ya en el estado de la técnica, este propio estado de la técnica va a limitar el grado de generalización de las reivindicaciones.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

Por otro lado la generalización razonable tiene el sentido de proporcionarle al solicitante un grado de protección justa acorde con su contribución al estado de la técnica y a cambio de divulgar su invención. Si solo se le permitiese una generalización pequeña, el solicitante vería que a cambio de divulgar su invención, lo que ha conseguido es hacer pública información que va a facilitar que terceros copien su invención efectuando meras modificaciones de la misma, las cuales son obvias, equivalentes, y así los terceros puedan aprovecharse del esfuerzo inventivo del solicitante. En esto reside el sentido de conceder patentes; que al solicitante a cambio de divulgar sus conocimientos para que otros puedan continuar progresando en la técnica a partir de los mismos, se le conceda el monopolio de explotarla. Si esto no fuese así, no tendría lugar el progreso, ni se patentaría pues para qué iban unos a esforzarse en inventar si otros pueden copiar fácilmente introduciendo modificaciones insustanciales?

Dicho esto consideramos que los términos que se utilizan en las reivindicaciones son generalizaciones razonables de lo que se divulga en los Ejemplos.

- El examinado copia el contenido de las tablas 1 y 2 de los ejemplos y señala que tanto la masa de chocolate como los productos de chocolate pueden definirse por unos componentes determinados con unas proporciones definidas, lo cual debe ser tenido en cuenta en el momento de definir las características esenciales en las reivindicaciones. Concluye el examinador que *“El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.”*

Respecto a este tema, consideramos, en contra de la opinión del Examinador, que las reivindicaciones presentan las características esenciales necesarias para definir

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

adecuadamente la invención. Por definición las características esenciales son aquellas que permiten resolver el problema al que se enfrenta la invención, y las que la diferencian del estado de la técnica. Estas características se mencionan y describen en la descripción, (están soportadas); definen perfectamente la materia objeto que se desea proteger, ya que no contienen ningún término impreciso como serían “alto”, o “superior” que son indefinidos, y son claros y específicos, en el sentido de que delimitan lo que se desea proteger. Lo que el Examinador parece que requiere es que se limite el ámbito de protección de las reivindicaciones, introduciendo limitaciones de porcentajes o de compuestos concretos. Pero como hemos dicho antes, las reivindicaciones son generalizaciones razonables que le proporcionan una protección justa. Por qué debe limitar a unos componentes y no otros, y por qué limitar a unos porcentajes. Las reivindicaciones se dirigen a un experto que sabe cuáles son los “azúcares añadidos”, y que pueden utilizarse según la invención en cualesquiera cantidades siempre que se cumplan las características esenciales que están ya en las reivindicaciones.

- Sumado a lo anterior, el examinador afirma que en la reivindicación 1 no es claro cuántos y cuáles son los componentes de la masa de chocolate, el hecho de la palabra y/o los hace opcionales, entonces se debe aclarar cuáles son los componentes de interés y la proporción en que deben ir, es decir mencionar el porcentaje de cada uno. Ya que como se observa en la Tabla 1, la masa de chocolate tiene de 6 o 7 componentes con una proporción definida

Respetuosamente el solicitante señala que en tanto ese Despacho no haya establecido que existía en el estado del arte masas de chocolate que comprenden los componentes definidos en la reivindicación 1, es decir, azúcares añadidos donde la fracción de galactosa representa al menos 10%; otros azúcares como lactosa, isomaltulosa, tagatos, trahalosa y/o ribosa; y vitamina E en forma de tocotrienol-

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASÍPI – AIPPI

tocopherol, donde el contenido de tocotrienoles es mayor que el contenido de tocopheroles, no hay razón alguna para requerir que se precisen las cantidades exactas en que cada uno de dichos componentes está presente en la masa.

El solicitante ha definido las características esenciales de la masa de chocolate para la cual requiere protección y exigir que también precise las proporciones en que dichos componentes están presentes es un requerimiento injustificado pues la novedad de la reivindicación¹ no ha sido desvirtuada y aún sin precisar dichas proporciones una persona versada en la materia está en la capacidad de definir claramente el alcance de la invención para la cual se solicita la patente y compararlo contra el estado de la técnica o contra otros productos para determinar si existía una anterioridad que reportaba una masa con iguales componentes o si una producto es o no igual a dicha masa.

- La expresión “procedente de fuentes naturales” no es una característica esencial que no define nada puesto que es ambigua y no se sabe a qué fuentes específicas se hace referencia. Además, según las realizaciones preferidas dicha expresión sería especulativa puesto que allí solo se evidencia la presencia de la mezcla tocotrienol/tocopherol, pero sin mencionar la fuente de donde proviene. Por lo tanto, esa expresión debe ser retirada y definir la masa de chocolate por los componentes y proporciones.

En resumen el examinador opina que el término “procedente de fuentes naturales” no es esencial. Lo anterior evidencia una total incomprensión de la invención, puesto que por un lado nos requiere a introducir características que no son esenciales en las reivindicaciones, y por otro lado, ésta **que sí es una característica esencial** requiere que la eliminemos. Como ya se expuso en nuestra anterior respuesta, que la mezcla de tocotrienol-tocopherol proceda de fuentes naturales es un requisito de la invención ya

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

que de hecho los tocotrienoles no pueden ser en absoluto sintetizados en laboratorio. Por otro lado no es especulativo; cualquier fuente natural conocida para un experto es adecuada según la invención, que proporciona en la descripción algunos ejemplos. Es más, una correcta interpretación de la reivindicación 1 permite establecer que la "procedente de fuentes naturales" es una característica limitante, que precisa el alcance de la invención.

- El examinador también afirma que no es claro la presencia de la galactosa porque se menciona que puede estar presente de la lactosa o no, se debe ser claro si la masa contiene galactosa sola o producto de la hidrólisis de la lactosa y para obtener de allí galactosa se requiere una enzima y esto no se menciona en las reivindicaciones. Además en las realizaciones preferidas se menciona la galactosa en una cantidad específica, por lo tanto se debe retirar esas expresiones y simplemente mencionar la galactosa y cuanto es su porcentaje. Además, señala que no es claro si la expresión "al menos 10% de azúcares" incluye la galactosa junto con isomaltulosa y/o tagatosa y/o trehalosa y/o ribosa o solo la galactosa, puesto que según las realizaciones preferidas, en ninguna de las masas de chocolate esta la galactosa sola y se puede dar una proporción para la galactosa y otra para los azúcares adicionales.

La galactosa tal como se utiliza en la invención y se define en las reivindicaciones es el monosacárido tal cual. La lactosa es otro componente distinto que puede o no estar presente también, pero en ninguna parte de la descripción, ni explícita ni implícitamente, se menciona que la galactosa que se utiliza según la invención sea un producto de la hidrólisis de lactosa. Lo único que se señala como información general (pág. 11, l. 5-7) es que los seres humanos consumen galactosa convencionalmente casi exclusivamente en forma de disacárido lactosa, y no la ingieren directamente como monosacárido.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

Como se ha dicho antes las reivindicaciones son por un lado generalizaciones razonables y por otro deben contener las características técnicas esenciales. Y no es esencial su contenido exacto; lo esencial es lo que está definido en la reivindicación 1 donde se establece que la fracción de galactosa sea igual o más del 10% del contenido en azúcares añadidos.

En respuesta a la objeción del examinador, aclaramos que la lactosa puede estar o no en la composición de la masa y los azúcares añadidos pueden (o no) comprender un azúcar seleccionado de entre: Isomaltulosa, tagatosa, trehalosa y sus mezclas. Pero la masa siempre tiene al menos 10% de Galactosa.

- Otra objeción del examinador sobre la claridad de la reivindicación 1 es porque menciona el índice glucémico que debe tener la masa de chocolate y los azúcares presentes lo que es un resultado a alcanzar, que no definen la masa de chocolate porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Además el índice glucémico es conocido que presenta diferencia en el valor para un mismo alimento dependiendo diferentes factores tales como ubicación geográfica, marca, tipos de elaboración, cocción, adición de otros componentes como ácidos, fibra por lo tanto no es una variable que sea fácilmente controlada y depende de muchos factores.

Con respecto al índice glucémico no podemos decir ya mucho más de lo dicho anteriormente pero es que no es un resultado a alcanzar. El índice glucémico de la masa de chocolate y de los azúcares es un parámetro (ver 2.6.5.9 Definición por parámetros) que ajusta el fabricante de dicho chocolate. Este parámetro con sus valores constituyen una característica esencial de la masa de chocolate. Tal ajuste es

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

una medida clara y absolutamente convencional para un experto en la materia cuando se sigue una receta alimentaria (similar a un ajuste del contenido calórico/en julios del producto alimentario). No se trata de un resultado en el sentido a alcanzar como considera el Examinador en el sentido de que el experto no sabría cómo hacerlo. El experto en este campo técnico sabe por su conocimiento general cómo alcanzar y ajustar dicho índice a los valores definidos. Ver adjunto: e.g. Brouns F. et al. (Junio 2005) "Glycaemic index methodology"; Nutr Res Rev 18 (1) 145–71; doi:10.1079/NRR2005100; PMID 19079901; - en particular p.146, col. derecha, último párrafo, p. 162, p. 163, col. Izquierda "Conclusion", p.165, col. Derecha "Recommendations".

El experto es capaz de considerar los factores que pueden tener una influencia en el índice glucémico y tiene el conocimiento general común para encontrar/seleccionar las especies de azúcar que tienen un índice glucémico de "menos de 35" cada uno, y de ajustar, sin la necesidad de realizar ningún esfuerzo inventivo, tanto las especies de azúcares seleccionadas, como el resto de los ingredientes relevantes para alcanzar los valores deseados de "menos de 29" para la suma de azúcares añadidos así como para la masa de chocolate en su conjunto.

El índice glucémico es habitual parámetro como pone de manifiesto D1 en el [0009]:

und Zusammensetzungen daraus verstanden, die einen niedrigen glykämischen Index (GI) aufweisen. Unter einem niedrigen glykämischen Index wird vorliegend ein GI von 50 oder weniger verstanden. Bevorzugt beträgt der GI 40 oder weniger besonders bevorzugt 30 oder weniger oder 20 oder weniger. Die Erfindung sieht dabei vor, dass der GI nicht unter einem Grenzwert beträgt. Das heißt bevorzugt umfasst die niedrig glykämische Nahrungsmittelzusammensetzung zumindest eine Glucose-Quelle, wie Saccharose, Maltose, Stärke/Amylose, Lactose oder Glucose. Vorzugsweise beträgt der GI zumindest 2 oder mehr, zumindest 5 oder mehr oder zumindest 10 oder mehr.

Para darle una idea más clara al examinador de la connotación del índice glucémico en el contexto de la presente solicitud, es un parámetro similar a cuando en una composición se establece que el pH debe tener un valor determinado, el objetivo de la

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

invención, es decir, el problema técnico a solucionar o el resultado que se pretende alcanzar no es obtener una masa que tenga un valor de pH determinado. El mencionar que alguno de los componentes de dicha composición cumple con la condición de tener un pH determinado y por ende, indicar que la composición presente un valor de pH específico no puede ser considerado un resultado a alcanzar sino un parámetro que debe cumplir la composición para que se comporte como se espera.

Adicionalmente, si en el peor de los casos, por alguna extraña razón el examinador insiste en considerar que dicho valor es un resultado a alcanzar, respetuosamente se recuerda al examinador que el numeral 2.6.5.8 del INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD establece en relación con las Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar: *“Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales. El examinador no admitirá que la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.*

*El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. **Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención.**”*

En el caso que nos ocupa, si el examinador quiere asumir que el índice glucémico es un resultado a alcanzar, lo cual no es correcto por las razones expuestas anteriormente, la inclusión de dicha información es absolutamente aceptable en el contexto de la actual reivindicación, puesto que el aparte citado anteriormente permite establecer que las reivindicaciones pueden contener la información sobre el índice

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

glucémico, que el examinador ha considerado “resultado a alcanzar”, acompañada de las características técnicas que definen la invención y en este caso, tales características han sido definidas, pues la reivindicación 1 es clara en indicar que la invención es una masa de chocolate que comprende:

- Azúcares añadidos
 - Al menos 10% de galactosa
 - Puede o no estar presente la lactosa
 - Isomaltulosa, tagatosa, trehalosa o ribosa
 - Vitamina E en forma de tocotrienol-tocoferol, donde el contenido de tocotrienol es mayor que el contenido de tocoferol.
- Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque las expresiones “mayor que una fracción...”, “mayor que el contenido...”, “menor que el contenido...” precediendo una característica son imprecisas, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto, ya que tal como se evidencio en las realizaciones preferidas se tienen unas proporciones bien definidas.

Los términos “mayor que una fracción...”, “mayor que el contenido...”, etc., son claros en contra de la opinión del Examinador pues no están “aislados”. Las expresiones de las reivindicaciones 1 y 2 objetadas tales como “mayor que una fracción...” etc., son en nuestra opinión expresiones que le dan al experto en la materia una enseñanza técnica clara de su significado y por tanto del alcance de las mismas. La Guía de Examen en **2.6.5.3 Términos imprecisos o relativos** establece lo siguiente:

El examinador presentará una objeción cuando las reivindicaciones incluyan términos imprecisos [...].

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya que no tienen un significado preciso.

Estas expresiones son relativas, pero en el presente caso son RELATIVAS a una característica concreta definida, por ejemplo en este caso la fracción de galactosa es “mayor que una fracción de lactosa” significa claramente que la cantidad de Gal es superior a la fracción de lactosa que está presente en la masa de chocolate de la invención. Simplemente si de lactosa hay por ejemplo una fracción de 5, de galactosa habrá una fracción mayor que podrá ser 5,5 o 6, o 7 etc., Por tanto el experto en la materia entiende claramente estas expresiones porque se hacen en referencia a otro elemento técnico bien definido y presente en la masa reivindicada. Con todo el respecto, un ejemplo paralelo sencillo sería: si digo Juan es mayor, no se conoce su edad y no es posible saber que tan mayor es Juan; pero si digo Juan es mayor que Ana, y se conoce la edad de Ana, se entiende la edad que debe tener Juan.

- La reivindicación 3 no es clara porque se menciona que la masa de chocolate además contiene stevia, pero no se sabe si se hace referencia a Stevia, el edulcorante, o a Stevia el género de las plantas fanerógamas, además si es el edulcorante colocar antes de la palabra “stevia” la palabra “edulcorante”. Por lo tanto el solicitante debe ser claro con este ingrediente y tener en cuenta que si se trata del edulcorante, este no es empleado en las realizaciones preferidas, lo que sería una generalización especulativa afirmar que este ingrediente proporciona las características deseadas.

Con respecto a la objeción de que la reivindicación 3 carece de claridad porque se menciona que la masa de chocolate puede tener **stevia**, señalamos que a partir de la explicación de la página 16 del texto en castellano del documento WO2012/092916 queda claro, que el término “stevia” se refiere a las hojas secas o a los extractos

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawcf@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

dulces obtenidos industrialmente de la planta Stevia rebaudiana Bertoni que se usan con fines edulcorantes (por favor vea **2.6.5.1 Términos utilizados** de la Guía de Examen).

La presencia de **stevia** en la masa de chocolate de la invención no es un elemento esencial para resolver el problema al que se enfrenta la invención y conseguir el efecto técnico deseado; se trata de un ingrediente adicional que puede añadirse a la masa definida en la reivindicación 1, y como tal no se incluye en la reivindicación 1, se incluye en la reivindicación 3 dependiente de la 1, que define una realización particular más limitada de la invención. Aunque ninguno de los ejemplos de recetas (formulaciones) comprende Stevia, es un ingrediente opcional que puede incorporarse como una posibilidad además de los elementos técnicos esenciales y que está divulgado en la Descripción de la invención donde encuentra soporte.

- Las reivindicaciones 2 a 11 no son claras porque mencionan que adicionalmente la masa de chocolate puede tener determinados ingredientes y de ser parte fundamental de la masa deben mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todos los componentes principales. Además según lo evidenciado en las realizaciones preferidas no todos estos ingredientes hacen parte de la masa de chocolate, lo que sería una generalización especulativa mencionarlos todos y se debe tener en cuenta que el contenido de los componentes mencionados es ampliamente conocido y se emplea en muchas composiciones y productos de chocolate (ver documentos D1 a D3). Por lo tanto el solicitante debe definir claramente los componentes de interés y sus respectivas proporciones de acuerdo a lo que se encuentra debidamente sustentado en la descripción y específicamente en las realizaciones preferidas, tablas 1 y 2.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Con respecto a la objeción de que las reivindicaciones 2 a 11 no son claras porque mencionan que adicionalmente la masa de chocolate puede tener determinados ingrediente queremos señalar que estas reivindicaciones 2 a 11 definen la masa de chocolate de la reivindicación 1, de la que depende, que además contiene componentes adicionales (no son las características esenciales para resolver el problema al que se enfrenta la invención) que corresponden a realizaciones particulares limitadas de la invención.

No es una generalización especulativa mencionarlos todos, son componentes opcionales habituales en la técnica, perfectamente divulgados y soportados en la Descripción, y aptos para incluirlos en la masa de chocolate de la invención. Tenga en cuenta el Examinador por favor que la Guía de Examen dice, en **2.6.4.2 Reivindicaciones dependientes** lo siguiente:

“El examinador deberá tener en cuenta que la dependencia está dada porque todas las características esenciales de la reivindicación independiente están presentes en la reivindicación dependiente.

Las características esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico.

En consecuencia, una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.

- Con respecto a la objeción de que — por último no existe evidencia alguna de las propiedades mejoradas que presenta la masa de chocolate, tales como los problemas de indigestión, otros problemas de salud y que la masa de chocolate proporcione dichos valores de índice glucémico, puesto que no se mencionan

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

pruebas en humanos o ratas que evidencien el efecto de la masa de chocolate y que se resuelva el problema técnico señalamos lo siguiente:

En primer lugar nos referimos a nuestros argumentos mencionados anteriormente en cuanto al índice glucémico definido y la exposición de la descripción al respecto.

En segundo lugar, destacamos que la clave de la invención la constituye el hecho de que debido a las especies de azúcares mencionadas en la reivindicación 1, la nueva masa de chocolate tiene un sabor dulce y una consistencia comparable a los artículos convencionales de chocolate, pero ventajosamente en su conjunto la masa presenta un IG inferior a 29 y por tanto, inferior al contenido en azúcares de las masas de chocolates conocidas hasta la fecha.

Además, la nueva masa de chocolate contiene una cantidad importante de monosacárido galactosa, que al contrario que la lactosa, es digerible para los humanos con insuficiencia de lactasa.

Es parte del conocimiento general de los expertos en la materia que las células nerviosas, especialmente las células nerviosas del cerebro son capaces de satisfacer sus requisitos de glucosa mediante la ingesta o toma de galactosa - mediante transportadores GluT-3 y por lo tanto, de manera independiente de la insulina y convertir dicha Galactosa en glucosa. También es parte del conocimiento general de los expertos en la materia que las personas con resistencia a la insulina o la enfermedad de Alzheimer y consecuentemente con un déficit de glucosa en las células nerviosas dependientes de glucosa, a pesar de tener un alto nivel de azúcar en sangre, deben evitar un alto contenido de glucosa en sangre y al mismo tiempo, deben tener cuidado de que sus células nerviosas tengan un aporte suficiente de energía.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

También forma parte del conocimiento general común de los expertos que la gente que sufre de obesidad debe evitar alimentos con un alto índice IG y particularmente con un alto contenido de glucosa libre para evitar elevados niveles de glucosa en sangre pero al mismo tiempo deben tener cuidado de que sus células nerviosas tengan un aporte suficiente de energía, y que lo mismo aplica a personas sanas que tienen interés en reducir la cantidad de Glucosa en un dieta diaria sin tener que prescindir del chocolate (dulce).

Finalmente es parte del conocimiento general común de los expertos en este campo que el monosacárido Galactosa, al contrario de la lactosa, es digerible por humanos que tienen una deficiencia de lactasa.

Frente a estos hechos y antecedentes bien conocidos y reconocidos por los expertos es obvio para un experto en la materia que la masa de chocolate de acuerdo con la reivindicación 1 es un alimento que no sólo está permitido, sino también recomendado, para los grupos de pacientes anteriormente mencionados con el fin de promover su salud como se divulga detalladamente en la descripción de la invención.

Lo mismo se aplica a las personas sanas que tengan interés en reducir la cantidad de glucosa en su dieta diaria, pero sin renunciar al chocolate (dulce).

NOVEDAD

- El Examinador afirma que la reivindicación 2 carece de novedad.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

En respuesta a la objeción del Examinador de que la reivindicación 2 no tiene novedad, es simplemente por definición incorrecta ya que como se ha mencionado ya antes:

..., una reivindicación dependiente es la que **contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende** y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.

Por lo tanto como la reivindicación 2 depende de la reivindicación 1 y **contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende**, no es posible que la reivindicación 1 sea novedosa y la 2 no lo sea.

Adicionalmente, el numeral 2.6.4.2 del INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD establece con respecto a las reivindicaciones dependientes:

*“Una reivindicación dependiente es patentable, **si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable**, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente.”* (El resaltado es nuestro)

Dado que el presente caso se ha reconocido la novedad de la reivindicación 1, de la cual depende la reivindicación 2, esta última reivindicación y todas las restantes reivindicaciones que dependen de la reivindicación 1 cumplen el requisito de novedad. Esto teniendo esto en cuenta, ninguno de los documentos citados por el examinador cita la galactosa, componente esencial de la presente invención, tal y como recita la reivindicación 1.

NIVEL INVENTIVO

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

- El Examinador objeta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 12.

El análisis de actividad inventiva que no se realiza de acuerdo al problema-solución requerido por las Guía de Examen de Mayo 2012 de la Oficina (apartado 2.13.5) y además parte de un análisis erróneo del requisito de la novedad. El resultado del mismo resulta lógicamente erróneo.

El Examinador debe analizar la actividad inventiva de la reivindicación principal, la independiente la 1 y si la presenta por la misma definición de antes, el resto serán inventivas.

Por tanto vamos a responder solamente al análisis de la reivindicación 1.

Aplicando de forma rigurosa este método objetivo la invención se demuestra que tiene actividad inventiva. Las GUÍAS DE EXAMEN han determinado que sea este el método a utilizar ya que de este modo la actividad inventiva se analiza de un modo totalmente objetivo, de forma que el Examinador evite cualquier ápice de subjetividad, cualquier mínimo juicio de valor, y cualquier análisis en retrospectiva es decir, a posteriori o con "hindsight".

La primera etapa es pues identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada que debe ser un documento que se encuentra en el mismo campo técnico o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Consideramos, compartiendo así la opinión del Examinador, que D1 puede ser el documento más próximo del estado de la técnica porque está enfocado a un problema similar al de la presente invención, de proponer alimentos funcionales tal como chocolate para el tratamiento de cáncer.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

El siguiente paso es la comparación de la invención con D1 y la determinación de las diferencias técnicas entre ambos. Esta comparación consiste en un análisis de novedad que las GUÍAS DE EXAMEN proponen llevar a cabo realizando una Tabla, entendemos que por comodidad y para facilitar la tarea al Examinador. Queremos poner de manifiesto que no compartimos en absoluto el análisis sesgado que hace en la Tabla cuando compara la reivindicación 1 con D1 y D4 ya que está omitiendo características mencionadas en la reivindicación 1 porque sólo escribe las que a su juicio son las “esenciales”. Con todo respeto, todas las características técnicas de la reivindicación 1 tienen que considerarse y compararse con D1 y D4. El Examinador no puede escoger arbitrariamente qué características considera y cuáles no. El solicitante ha incluido en la reivindicación 1 todas las que son esenciales.

Adicionalmente, el seleccionar algunas características y omitir otras existente dentro del contexto de la reivindicación es una incorrecta aplicación del artículo 30 de la Decisión 486 que dispone “*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*” pues el contenido de las reivindicaciones no está siendo analizado en su totalidad, sino que sólo están siendo tenidas aquellas características que tiene la invención y que ya habían sido reportadas en el estado de la técnica.

Adicionalmente, el estudio efectuado constituye una clara violación al artículo 3 del Código Contencioso Administrativo que establece “*Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.”

Lo anterior dado que el actuar de la administración no se está ciñendo a las leyes especiales, ni se está respetando el debido proceso, pues se están ignorando características de la presente invención explícitamente definidas en la reivindicación 1 de la solicitud en comento, las cuales al no ser tenidas en cuenta como elemento diferenciador al efectuar el análisis de patentabilidad, llevan al examinador a afirmar que la presente solicitud carece de nivel inventivo, cuando justo las características ignoradas evidencian el cumplimiento de dicho requisito.

Adicionalmente, tal comportamiento es una clara violación al principio de igualdad, pues mi mandate no está recibiendo el mismo trato dado a otros solicitante a quienes se les ha estudiado el alcance de la protección considerando la totalidad de las características señaladas en el capítulo reivindicatorio y específicamente en la reivindicación 1.

En este caso pues puesto que el Examinador comienza el análisis de la actividad inventiva partiendo de un primer análisis comparativo erróneo, éste continúa y termina viciado. El examen pues no es correcto ni se efectúa según establecen las GUÍAS DE EXAMEN.

Si D1 es el documento del estado de la técnica más cercano, determinamos la diferencia técnica entre la reivindicación 1 de la presente invención y D1, y que es al

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASiPI – AIPPI

menos un contenido de azúcares añadidos que comprende una fracción de galactosa, no lactosa, galactosa, que es al menos 10% en peso/peso de dicho contenido de azúcares añadidos.

Debe extraerse a continuación el efecto técnico causado por estas diferencias, es decir, atribuibles a las mismas. Dicho efecto particularmente atribuible a las diferencias de presencia de 10% de Gal, y estando la Gal en combinación con los edulcorantes mencionados, y del IG inferior a 35, puede verse en que NO causa un fuerte aumento en el nivel de insulina en la sangre, y al mismo tiempo proporciona energía directamente a las células nerviosas, especialmente las del cerebro.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que debe resolver la presente invención puede ser considerado como ser el de proporcionar una masa de chocolate, de sabor dulce, adecuada para el cuerpo, sin causar un fuerte aumento en el nivel de insulina en la sangre, lo cual puede conducir a un estado de falta de energía (y en el caso más negativo, puede incluso conducir a una hipoglucemia inducida por insulina), pero que al mismo tiempo sirva como un proveedor de energía para las células nerviosas, especialmente las del cerebro y resulte particularmente adecuada para determinados pacientes (con resistencia a insulina, Alzheimer, etc).

La definición del problema técnico objetivo debe basarse en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención. En este sentido, se desea señalar que es parte del conocimiento general de los expertos en la materia que las células nerviosas, especialmente las células nerviosas del cerebro, son capaces de satisfacer sus requisitos de glucosa mediante la ingesta de galactosa mediante transportadores GluT-3 (y por lo tanto de manera independiente de la insulina) y convertir dicha Galactosa en Glucosa. También es parte del conocimiento general de los expertos en la materia que las personas con resistencia

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

a la insulina o la enfermedad de Alzheimer y consecuentemente con un déficit de glucosa en las células nerviosas dependientes de glucosa, a pesar de tener un alto nivel de azúcar en sangre, deben evitar un elevado alto contenido de glucosa en sangre y al mismo tiempo deben tener cuidado de que sus células nerviosas tengan un aporte suficiente de energía.

También forma parte del conocimiento general común de los expertos que la gente que sufre de obesidad debe evitar alimentos con un alto índice IG y particularmente con un alto contenido de glucosa libre para evitar elevados niveles de glucosa en sangre pero al mismo tiempo deben tener cuidado de que sus células nerviosas tengan un aporte suficiente de energía, y que lo mismo aplica a personas sanas que tienen interés en reducir la cantidad de Glucosa en una dieta diaria sin tener que prescindir de las bebidas refrescantes y dulces.

Finalmente es parte del conocimiento general común de los expertos en este campo que el monosacárido Galactosa, al contrario de la lactosa, es digerible por humanos que tienen una deficiencia de lactasa.

Frente a estos hechos objetivos concretos del estado de la técnica, antecedentes bien conocidos y reconocidos por los expertos, es evidente para un experto en la materia que la bebida de acuerdo con la reivindicación 1 es un alimento que resuelve el problema enfrentado por la invención, que no sólo está permitido, sino también recomendado, para los grupos de pacientes con resistencia a la insulina, con la enfermedad de Alzheimer, o con obesidad con el fin de promover su salud como se divulga detalladamente en la descripción de la invención.

Lo mismo se aplica a las personas sanas que tengan interés en reducir la cantidad de glucosa en su dieta diaria, pero sin renunciar al chocolate y sus dulces.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Consecuentemente la nueva masa de chocolate de acuerdo con la reivindicación 1 revela sin duda las propiedades siguientes:

- (i) que satisface la necesidad de un producto de chocolate, dulce, sin que al mismo tiempo se aporten azúcares al cuerpo en una forma que altera el nivel de azúcar en la sangre existente de una manera que provoca un fuerte aumento de la concentración de insulina en la sangre,
- (ii) que suministra a las células nerviosas energía, incluso si el nivel de glucosa en la sangre es bajo.

Antes de continuar con el método problema solución queremos señalar que en la formulación del problema objetivo discrepamos del problema que el Examinador considera que resuelve la invención. El Examinador considera que el problema enfrentado es proporcionar una alternativa, mientras que el solicitante por todo lo expuesto anteriormente considera que esta masa de chocolate de la invención proporciona alimento mejorado con respecto a al divulgado en D1. Por tanto diferimos del examinador en la formulación del problema técnico objetivo.

Pero, incluso suponiendo que la presente invención proporcionase una masa de chocolate simplemente alternativa, y no mejorada, consideramos que igualmente la solución es inventiva por los motivos que exponemos a continuación.

Continuando por ello con el método problema-solución la siguiente etapa es – evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano D1 y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica existe un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar, en este caso D1, para resolver el problema de la forma reivindicada.

Es decir, la pregunta que hay que responder ahora es si analizando el contenido de D2, D3 y D4 encontramos que alguno enseña o sugiere la solución propuesta por la presente invención.

El hecho indiscutible es en nuestra opinión que D1 **ni menciona, ni sugiere, ni enseña NADA absolutamente acerca de la galactosa**, menos aún un determinado contenido en galactosa como se reivindica en la presente invención de al menos el 10%. Por lo tanto, una persona experta en la técnica que buscara la solución en D1, no habría estado en absoluto motivado a proporcionar una masa de chocolates con un componente de azúcares con un contenido en galactosa de al menos 10% p/p como se reivindica en la presente invención.

Tampoco se encontraría tal sugerencia en ninguno de los documentos citados por el examinador. Ninguno incitaría a la adición de **una fracción de galactosa, que es al menos 10% en peso/peso de dicho contenido de azúcares** añadidos, en la búsqueda de solucionar el problema de la invención, a saber, proporcionar una masa de chocolate, de sabor dulce, adecuada para el cuerpo, sin causar un fuerte aumento en el nivel de insulina en la sangre, pero que al mismo tiempo sirva como un proveedor de energía para las células nerviosas, especialmente las del cerebro y resulte particularmente adecuada para determinados pacientes.

El documento D4 citado mencionado adicionalmente por primera vez en este segundo informe de examen se refiere a *"a dietary supplement that provides a*

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI - AIPPI

mammal with the essential carbohydrates needed to maintain proper health and functionality". Esta mezcla de KH contiene, por ejemplo, manosa, frucosa, xilosa y galactosa. No se menciona ninguna masa de chocolate ni ningún índice glucémico, y el experto en la materia no lo habría considerado pues para la solución del problema. Dado que no se refiere a una masa de chocolate, el experto medio en la materia ni siquiera habría considerado este documento. Las masas de chocolate representan un subgrupo especial de los productos alimenticios, ya que deben satisfacer, como mínimo, los siguientes requisitos: apropiado para su enrollamiento en una refinadora, después su concheado, su enfriamiento, su moldeado y finalmente, enfriamiento para envasado, de forma que se consiga la consistencia más suave posible y no produzca una sensación "granulosa" en la lengua.

Los productos preparados a partir de y con masa de chocolate no pertenecen normalmente a los productos alimenticios básicos (nutritious/basic nutritional products), sino a los dulces (goodies and sweeties).

Puesto que las reivindicaciones 2-12 dependen de la reivindicación 1, que consideramos inventiva, éstas habría que considerarlas también inventivas.

Por las razones arriba indicadas, la invención reivindicada proporciona beneficios técnicos sobre el estado de la técnica y las características técnicas requeridas para conseguir dichos beneficios, es decir la presencia de galactosa, ni se describen ni se sugieren en ninguno de los documentos citados como anterioridades. Por tanto, consideramos que la reivindicación 1 es NUEVA e INVENTIVA frente al citado arte previo; y al menos debido a la dependencia, las reivindicaciones 2-14 también son NUEVAS e INVENTIVAS.

CONCLUSIÓN

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Ninguna de las anterioridades citadas se refiere una masa de chocolate que reúne la totalidad de las características que se definen en la nueva reivindicación 1. Siendo así, no existe razón ni base alguna para sostener que el estado de la técnica motivaba a una persona versada en la materia para que derivara de la información reportada en D1 a D4, que era posible producir una masa de chocolate mejorada en cuanto a su contenido de azúcares y con características apropiadas para su enrollamiento en una refinadora, su concheado, su enfriamiento, su moldeado y finalmente, enfriamiento para envasado. Con todo respeto, la única forma de afirmar que esta invención carece de novedad y nivel inventivo es haciendo un análisis retrospectivo donde se ignora el hecho que en el estado de la técnica no existía ni enseñanza ni motivación alguna para agregar galactosa a las masas de chocolate y espera no solo una reducción en el índice glucémico sino adecuadas características de la masa desde el punto de vista culinario. Se recuerda a ese Despacho que para afirmar que la invención carece de nivel inventivo es necesario demostrar que la motivación para incorporar los cambios que dan lugar a la invención, proviene de la información existente en el estado de la técnica. En el caso que nos ocupa, dado que ni D1 ni D2, D3 y D4 hacía alusión a la galactosa, no es posible afirmar que la solución se deriva evidentemente del estado de la técnica y en consecuencia es un hecho que la masa reivindicada cumple con el requisito tener nivel inventivo.

PETICIÓN

Basándonos en los argumentos expuestos, consideramos que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, que el capítulo reivindicatorio es claro y conciso, y que la invención reivindicada cumple con los requisitos de patentabilidad, incluida la novedad y el nivel inventivo. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a conceder el privilegio de patente para la solicitud de la referencia.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



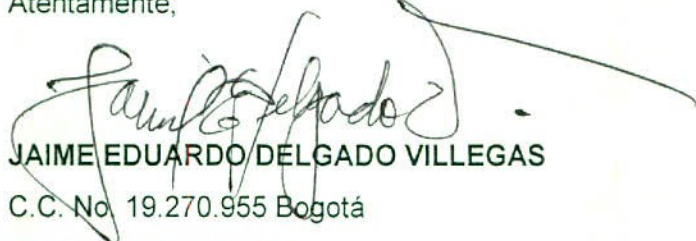
Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIFI – AIPPI

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 Bogotá

T.P. No. 43.308 C.S.J.