



No. 08-019252- -00015-0000

Fecha: 2012-11-13 14:47:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 26

TOBOS

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctor

Pablo Felipe Robledo del Castillo

Superintendente De Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

Referencia: Expediente No. 08-19252

Solicitante: Unilever N.V.

Titulo de la Invención: "Concentrado para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende particulados y xantan y goma de algarrobo"

Opositor: Quala S.A.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad Quala S.A., domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución No. 55975 de fecha 26 de septiembre de 2012, notificada por Listado Único de Notificaciones de Propiedad Industrial No 439 del 02 de octubre de 2012 desfijado el 02 de noviembre de 2012, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. PETICION

1.1. Que se declare fundada la oposición presentada el día 26 de noviembre de 2009 por la sociedad Quala S.A.

1.2. Que se revoque la Resolución No. 55975 de fecha 26 de septiembre de 2012, y en su lugar, se deniegue la patente para el invento titulado "Concentrado para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende particulados y xantan y goma de algarrobo" según se solicitó en el expediente administrativo No. 08-19252.

2. HECHOS

2.1. La empresa Unilever N.V. presentó solicitud de patente fase nacional PCT para la solicitud internacional PCT/EP2006/012061 ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la invención: "Concentrado para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende particulados y xantan y goma de algarrobo" el día 25 de febrero de 2008 y se le

asignó el número de radicación 08.019.252. Al momento de la presentación, la solicitud contenía 16 reivindicaciones.

2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 607 del 31 de agosto de 2009.

2.3. El 5 de octubre de 2009, la Dra. Alicia Lloreda Ricaurte, apoderada de Unilever N.V., radicó solicitud de elaboración del examen de patentabilidad para la invención.

2.4. La sociedad Quala S.A. radicó oposición a la solicitud de patente de Unilever el día 26 de noviembre de 2009 con fundamento en la falta de nivel inventivo de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486.

2.5. El examen de fondo para la invención se emitió mediante oficio No. 9238 y fue notificado por fijación en lista del 1 de junio de 2012. En este examen ese Despacho considera que las reivindicaciones 1, 3, 11, 12, 20 y 22 no cuentan con nivel inventivo debido a las divulgaciones hechas en el documento WO03015538 (D1); que las reivindicaciones 2, 7, 8, 9, 19 y 24 no cuentan con novedad debido a las divulgaciones hechas en el documento WO03015538 (D1) y que las reivindicaciones 2, 7, 8, 9, 10 y 19 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas contenidas en el documento US5385747 (D2).

2.6. El 31 de agosto de 2012, la sociedad solicitante presenta respuesta al examen de patentabilidad adjuntando un nuevo juego de reivindicaciones 1 a 19 que reemplazan a las originalmente presentadas.

2.7. Ese Despacho emite la Resolución No. 55975 de fecha 26 de septiembre de 2012, por medio de la cual otorga la patente para la invención "Concentrado para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende particulados y xantan y goma de algarrobo" por considerarla que cumple con los requisitos de patentabilidad de acuerdo con la Decisión 486, y declara infundada la oposición argumentando que el opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo y porque no se suministraron efectos técnicos que permitieran realizar un juicio respecto a la falta de nivel inventivo.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. La oposición presentada por la sociedad Quala S.A. debe declararse fundada en la medida que los documentos que sirven de cimiento a la oposición si son relevantes para desvirtuar el nivel inventivo del "Concentrados empacados en la forma de una gelatina que comprenden Xantan y una Goma Cassia".

Después de analizar la oposición y la respuesta ofrecida por el solicitante, el Examinador considera lo siguiente:

“El solicitante considera que los documentos citados por el opositor no pueden ser considerados, pues hacen referencia a propósitos, aplicaciones y problemas diferentes a los señalados por el solicitante para su invención; ya que, según el solicitante, ninguno de los documentos que aportó el opositor enseña una solución de un formato de gel y de un agente gelificante que comprende una combinación de xantan y goma de algarrobo en una concentración de 0.1 a 10% en peso con base en el contenido de agua del concentrado.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. Igualmente, la sociedad opositora no suministra algún efecto técnico que permita realizar un juicio respecto a la falta de nivel inventivo.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por el opositor no están debidamente sustentados, por tal razón, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.”¹ (Subrayado fuera de texto).

El objeto de la invención tramitada en este expediente es un concentrado en forma de gel para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, en donde el concentrado comprende particulados que pueden ser de hierbas, vegetales, frutas, carne, pescado, crustáceos y xantan y goma de algarrobo; esta combinación de xantan y goma de algarrobo se encuentra en una concentración de 0.1 a 10% en peso con base en el contenido de agua del concentrado.

3.1.1. El documento US 2003/044503 (D1 en la oposición), fue igualmente citado por el Examinador en su examen de patentabilidad (pero utilizando su equivalente del publicación PCT WO 03015538) y también fue citado en el examen realizado para este mismo invento en Estados Unidos.

Los datos de esta publicación de patente son:

Publicación No. US2003/044503

Fecha de publicación: 06 de marzo de 2003

Título de la Invención: “Controlled-viscosity food flavoring system”

Solicitante: KERRY INC

Inventores: MORGAN, Ellen K; KLEMASZEWSKI, Joseph L; O'SULLIVAN, Maurice e IMMEL, Irwin W.

¹ Resolución 55975 de fecha 26 de septiembre de 2012, página 2.

Este documento muestra un producto compuesto auto-sostenible que comprende un gel comestible que tiene uno o más aromatizantes y/o componentes texturizantes distribuidos uniformemente. Los productos de esta invención son sustancialmente sólidos a temperatura ambiente y se vuelven líquidos o cambian de textura a una temperatura elevada. (ver párrafo 0012 de D1).

Este documento también revela *“Los productos compuestos de la presente invención comprenderán preferiblemente 20-85% en peso de sólidos y 15-80% en peso de agua o de otros líquidos comestibles.”* Dentro de esta divulgación previa de D1 cae el rango de contenido de agua que se reclama en la reivindicación 1 de la solicitud de Unilever.

Además, este documento D1 revela el uso de componentes saborizantes y de texturizado; específicamente en los párrafos 0033 y 0034 se listan unos ejemplos de estos componentes. Ahora, con fundamento en los ejemplos revelados en D1 es claro que la concentración de estos componentes saborizantes y de texturizado está en el rango del 2% al 15% o 20%, por ejemplo hago referencia a la concentración de queso cheddar en el ejemplo 3 de D1 que es de 10% en peso, y en el ejemplo 2 la mezcla sazonzadora bbq es de 15% en peso; por lo que, la característica de del porcentaje de 0.5 a 60% de particulados de que pueden ser de hierbas, vegetales, frutas, carne, pescado ya había sido anticipada.

El documento US2003/044503 también anticipa la posibilidad de incluir componentes saborizantes en el producto alimenticio tipo gel como son sal, vinagre, jugo de frutas, glutamato sódico, hierbas, vegetales, etc. (Ver página 1 párrafo 15).

Este documento D1 muestra en el párrafo 0015 que el agente gelificante tiene una concentración de 0.3 a 20% como se lee a continuación:

“La presente invención proporciona un producto alimenticio compuesto que comprende 0.3-20% (w / w) de agente gelificante al menos uno seleccionado del grupo que consiste (...) almidones, almidones alimentarios modificados, goma guar, goma de algarrobo, goma de xantan, carragenina, goma arábica, maltodextrina, goma de celulosa, sólidos de jarabe de maíz, proteínas de suero, proteínas de la leche, caseína, proteínas de soja, (...)”

Además, el producto comestible de D1 puede tener:

- grasa sin exceder el 40% en peso y más preferiblemente de 5-40% en peso como se indica en la reivindicación 5;
- gomas en un rango de hasta 1% en peso (ver párrafo 0014);
- proteínas en un rango de 3 a 12% en peso (ver párrafo 0014) ; y
- almidón en un porcentaje de 3 a 20% en peso.

Ahora bien, el concentrado empacado que reclama Unilever en la reivindicación 1 de la solicitud colombiana precisamente comprende:

- 20 a 80% de agua; rango que cae dentro de lo reclamado en US 2003/0044503 A1,
- 0.5 a 60% en peso de hierbas, vegetales, frutas, carne, pescado, crustáceos o particulados de los mismos; que corresponde al contenido proteínico de 3 a 12% reportado en el documento del arte previo,
- 0.1 a 10% (con base en el contenido de agua) de un agente gelificante que comprende una combinación de xantan y goma de algarrobo (LBG). La anterioridad también reporta la inclusión de gomas en un porcentaje de hasta 1% en peso con base en el producto total. Unilever pretende proteger un rango de 0.1 a 10% calculado sobre el contenido de agua únicamente y no sobre todo el producto como se refleja en la anterioridad.

Entonces, el rango que señala Unilever si cae dentro del rango ya reportado por US 2003/0044503. Así mismo, la anterioridad divulga que las gomas a ser utilizadas en la preparación del producto pueden ser entre otras ***“gomas de xantan, guar y algarrobo, o mezclas de los mismos, son importantes para mantener la estabilidad de los particulados suspendidos...”*** (ver párrafo 0031 de la anterioridad).

De otra parte, la característica referida al contenido de grasa del concentrado en el concentrado de Unilever, tampoco satisface el requisito de nivel inventivo por cuanto el documento titulado *“Controlled-viscosity food flavoring system”* también previó la inclusión de grasa en el producto compuesto tal y como se refleja en la reivindicación 4 y en muchos apartes de la descripción, en un porcentaje de hasta 40% en peso.

En el examen de patentabilidad, el solicitante compara el producto en gel de la presente solicitud con el producto obtenido en el ejemplo 1 del documento D1 y establece que este producto no es tipo gel, sino es un producto *“tipo pasta”*, con apariencia *“dura”*; hace la misma comparación con el producto obtenido en el ejemplo 2 del documento D1 y concluye que es un producto tipo *“pastosa, pegajosa y fluida”*. **Es importante aclarar que lo que se está evaluando en esta oportunidad es la patentabilidad de las reivindicaciones presentadas por Unilever, y no la modalidad preferida del producto que se pretende proteger por patente y mucho menos se están comparando los productos de uno y otro documento; lo que se está haciendo es determinando sí, con las enseñanzas que se conocían el momento de desarrollar la invención, se podía obtener su resultado de una manera obvia o evidente.**

Ahora en cuanto al ensayo comparativo hecho por la solicitante, pues es obvio que no va a obtener productos iguales al reclamado en esta solicitud por cuanto, además de todos los componentes comunes a los productos de Unilever y los de D1, en el ejemplo 1 se añade mantequilla en un porcentaje

de 15% y en el ejemplo 2 se añade mezcla bbq al 15%, entonces estos son los componentes que le dan esta textura a los productos de los ejemplos 1 y 2 de D1; pero lo que es relevante es que en D1 ya se habían dado enseñanzas para lograr productos tipo gel que sirvieran de sazónadores, que contienen sal y otros particulados (verduras, queso, etc.), y que además contenían sal.

En conclusión, el concentrado empacado que pretende reclamar Unilever de la solicitud de patente No. 08.019.252 no cumple con el requisito de nivel inventivo debido a que sus características son derivables de manera evidente a partir de lo divulgado en US 2003/0044503 A1, para una persona versada en la preparación de caldos, concentrados y salsas.

Adicionalmente, el proceso reclamado en la solicitud de Unilever no contiene ningún paso o etapa particular que le imparta nivel inventivo por cuanto el documento US 2003/0044503 A1 también menciona los pasos de mezclar y calentar los ingredientes del concentrado para finalmente empacar, tal y como se muestra en los párrafos 0038 a 0042 de la publicación.

En el examen emitido en el caso 11/990,970, equivalente del caso colombiano presente, el Examinador consideró que las enseñanzas contenidas en US2003/044503 (D1 y mencionado en US como Morgan) afectaban el nivel inventivo de la solicitud de Unilever. Este caso en Estados Unidos está abandonado por no haberse respondido el examen de patentabilidad al que ahora hago referencia, tal y como se puede observar en el expediente electrónico que es accesible a través de la página de internet: <http://portal.uspto.gov/>.

3.1.2. El documento US 5.385.747 (D4 en la oposición), fue igualmente citado por el Examinador en su examen de patentabilidad (pero como D2).

Los datos de esta publicación de patente son:

Publicación No. US 5.385.747

Fecha de publicación: 31 de enero de 1995

Título de la Invención: "Process for making a fruit gel composition in squeeze container"

Solicitante: MAMATISHS ITALIAN SPECIALTIE

Inventores: KATZ, Summer N. y O'CONNOR, Thomas L.

Este documento fue citado en el Examen de Patentabilidad emitido por ese Despacho para este invento. (Ver oficio 09238 de este expediente).

La publicación US 5.385.747 corresponde a la patente para el producto dulce comestible en forma de gelatina que se comercializa en la actualidad en empaques redondos-presionables para comer acceder al producto.

Esta patente revela un producto que en su composición incluye goma de xantan como agente espesante que facilita la suspensión de piezas de fruta en un medio gelatinoso así como para prevenir la separación de los ingredientes con diferentes densidades (ver columna 2, líneas 59 a 65).

Así mismo, reporta este documento que el uso de la goma de xantan minimiza la sinéresis (exudación resultante de líquido) y mejora las características del medio gelatinoso. Otro aspecto relevante de esta publicación es que se muestra que la goma de xantan por sí misma no tiene un efecto gelificante, pero que en combinación con la goma de algarrobo tiene un efecto sinérgico en mejorar las características de la composición final.

El solicitante argumenta en la respuesta al examen de patentabilidad que este documento US 5.385.747 (D2) no menciona la adición de sal a la composición tipo gel porque en efecto, lo que se desea preparar un dulce; sin embargo, al evaluar el nivel inventivo es posible la combinación de documentos para afectar el nivel inventivo, y este es el caso. Las enseñanzas contenidas en D2 que en efecto revelan un producto con goma de xantan y con la goma de algarrobo producirá una consistencia igual a la que muestran las fotografías que presenta el solicitante en su repuesta al examen; y como el documento US2003/044503 (D1) revela la posibilidad de adicionar sal cuando establece que su producto incluye componentes saborizantes en el producto alimenticio tipo gel como son sal, vinagre, jugo de frutas, glutamato sódico, hierbas, vegetales, etc. (Ver página 1 párrafo 15).

Es así como lo revelado en el documento US 5.385.747 (D2) junto con las enseñanzas contenidas en US2003/044503 (D1), le restan nivel inventivo a la presente invención de Unilever por cuanto la característica de incluir una mezcla de gomas específicamente algarrobo y xantan a un concentrado para utilizar en sopas, caldos, etc. podría haberse derivado de manera evidente de US 5.385.747 y la inclusión de sal en un producto tipo gel ya se había revelado en US2003/044503 (D1).

3.1.3. El documento WO 02/35944 (D2 en la oposición) afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Los datos de esta publicación de patente son:

Publicación No. WO 02/35944

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2002

Título de la Invención: "JELLY FRUIT DRINK"

Solicitante: NATURAL FRUIT & BEVERAGE COMPANY

Inventores: DUNN, Gerry.

La reivindicación 1 del documento WO 02/35944 muestra una bebida gelatinosa que es no-neutonica, un fluido tixotrópico que fluye una vez se haya cuajado, y retiene sus características viscoelásticas y comprende como agentes gelificantes goma xantan y goma de algarrobo.

La publicación WO 02/35944 revela un método para la preparación de una bebida gelatinosa que comprende los pasos de disolver y mezclar los ingredientes en agua, calentar y pasteurizar la mezcla para luego empacarla en un contenedor flexible (ver la página 4 de la publicación).

De esta manera, la característica que reclama Unilever como crucial para obtener la consistencia del producto correspondiente a la mezcla de gomas de xantan y algarrobo según lo muestra en sus reivindicaciones ya fue divulgada por la publicación WO 02/35944 en las líneas 12 a 17 de la página 3 con lo cual le resta nivel inventivo a la solicitud No. 08.019.252.

3.1.4. El documento US 5,593,716 (D3 en la oposición) afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Los datos de esta publicación de patente son:

Publicación No. US 5,593,716

Fecha de publicación: 14 de enero de 1997

Título de la Invención: "Food product"

Solicitante: BERGH FOODS CO

Inventores: APPELQVIST, Ingrid A.; BROWN, Charles R. y NORTON, Ian T.

Este documento de invención relaciona un producto, que es una salsa líquida, sopa o caldo de carne que posee una fase acuosa y una fase aceitosa. La fase acuosa se caracteriza por comprender una fase dispersa y una fase continua. La fase dispersa es un microgel polisacárido (no-almidón) y la fase continua comprende una solución biopolimérica.

En la preparación del microgel polisacárido se utiliza un líquido en el que se ha disuelto un agente gelificante polimérico, que es química o térmicamente cuajado para darle una composición rígida al producto (Columna 1, líneas 60 a 65 de la publicación). El biopolímero del que se habla perteneciente a la fase continua del producto, es seleccionado del siguiente grupo: gelatina, carrageina, agar, pectina, alginatos, almidón solubilizado, producto de la hidrólisis del almidón (SHP, por sus siglas en inglés),

gomas exudadas, como por ejemplo: goma arábica, carayá y tragacanto; galactomananos, como: goma de guar y goma de algarrobo; exopolisacáridos, tales como: xantan y goma de gelana; o una mezcla de ellos (columna 2, líneas 45 a 50 de la publicación).

Específicamente, la publicación US 5.593.716 presenta un producto que se compone de la siguiente forma:

- 50-80% en peso de la fase dispersa de la fase acuosa (Columna 6, líneas 10 a 15 de la publicación).
- 0.3 a 15% en peso de la fase continua de la fase acuosa (Columna 6, líneas 10 a 15 de la publicación).
- 0.6 a 25% en peso de la fase grasosa del producto (Columna 6, líneas 35 a 40 de la publicación).

De esta manera se puede observar que tanto el producto concentrado que presenta la solicitud de patente de Unilever, como el producto presentado en la patente US 5.593.716 en su preparación utilizan agentes gelificantes entre otros como goma de algarrobo y goma de xantan, importantes para dar rigidez y consistencia al producto.

Así se demuestra que la utilización de este tipo de gomass u agentes gelificantes no es reciente, hecho que afecta la patentabilidad del concentrado empacado de la sociedad Unilever.

De esta manera, considero de manera respetuosa que la respuesta del solicitante del día 17 de agosto de 2012 no es suficiente para superar los problemas de nivel inventivo que presentan sus reivindicaciones dado que la única diferencia que muestra con el estado de la técnica es un alto porcentaje de sal en la composición, lo cual no supone nivel inventivo dado que como lo afirma el Examinador europeo, la diferencia consiste simplemente en cambiar el porcentaje de un componente que ya existía dentro de las mezclas en gel del estado de la técnica.

3.3. Indicios de nivel inventivo y método para la evaluación del nivel inventivo según el Manual Andino de Patentes.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determina ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

"10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo

10.2.1 Análisis problema-solución

Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;*
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y*
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.*

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

(...)

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y*
- ¿de prever el resultado?*

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

(...)"².

Aplicando el análisis problema-solución que sugiere el Manual Andino de Patentes al caso bajo estudio, podemos concluir lo siguiente:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*

R/. Si. El problema a resolver era como lo planteó el Examinador en el examen de patentabilidad *"la necesidad de concentrados empacados que permitan el uso de ingredientes tales como hierbas y/o vegetales, y/o frutas, o partículas de las mismas así como trozos de carne, pescado o crustáceos, que no están en estado completamente seco, pues si los ingredientes en tales concentrados no están disponibles directamente en una forma seca, podría tener un impacto negativo de calidad"*.

² Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78.

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y

R/. Si. La solución que ahora propone la sociedad Unilever es obvia por cuanto, ya se conocían en el estado de la técnica preparaciones comestibles tipo gel que permiten la inclusión de otros componentes en partículas sin que se pierdan sus propiedades a lo largo del tiempo de almacenamiento, a pesar de que dichos particulados sean secos o húmedos, con las proporciones de sus componentes en el mismo orden que los componentes del concentrado de Unilever.

- ¿de prever el resultado?

R/. Si. La solución que ahora propone la sociedad Unilever se podía prever por cuanto ya se conocía preparaciones alimenticias en forma de gel y la característica que consiste adicionar ingredientes que no están completamente secos ya se había revelado en las anterioridades citadas, así mismo se conocía que era posible presentar estas composiciones tipo gel con particulados en un empaque individual que cobije un producto tipo gel.

Entonces como la respuesta fue afirmativa en tres casos, no hay nivel inventivo según el análisis problema-solución que propone el mencionado Manual.

En el mismo Manual Andino de Patentes se citan por ejemplo los siguientes hechos como indicios de nivel inventivo: i) resultados inesperados; ii) la superación de prejuicios anteriores o dificultades técnicas reales mediante soluciones sencillas y/o originales que se aparten del camino conocido y brinden nuevas vías al desarrollo; iii) el responder a necesidades antiguas, permanentes y aún insatisfechas.³

Según lo que se argumenta en este documento, como el concentrado empacado de la sociedad Unilever no presenta resultados inesperados; ni supera prejuicios o dificultades anteriores; ni responde a necesidades antiguas que hayan estado insatisfechas, se concluye que dicho producto no cuenta con actividad inventiva.

Lo anterior, sumado a que las anterioridades citadas por el Examinador y el opositor, y las que adicionalmente menciona el opositor, permiten derivar de forma evidente la invención y por lo tanto, el concentrado alimenticio propuesto por Unilever no cumple con el requisito de nivel inventivo, y debe denegarse su protección mediante el derecho de patente.

En conclusión, los documentos presentados por la sociedad Quala S.A. en su oposición, si son relevantes para determinar la patentabilidad de la invención de Unilever que se estudia bajo el expediente No. 08-

³ Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención. Capítulo III. 10.4., Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. ISBN: 9978-43-855-6

19252 y por lo tanto, solicito muy respetuosamente que se declare fundada la oposición radicada por mi poderdante Quala S.A., así mismo los documentos citados por la Opositora y el Examinador afectan la patentabilidad de la presente solicitud y en consecuencia, solicito se niegue el derecho de patente para el invento "Concentrado para preparar un caldo sopa, salsa, jugo de carne o para uso como un condimento, el concentrado comprende particulados y xantan y goma de algarrobo"

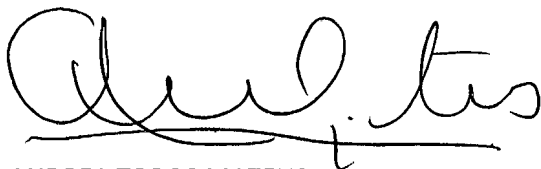
3.4. Estado actual de las solicitudes paralelas a esta invención en otros países.

En la respuesta del examen de patentabilidad, el solicitante declaró que esta solicitud de patente había sido otorgada en Europa; sin embargo, aprovecho la oportunidad para informarle a ese Despacho que la solicitud para este mismo caso en Estados Unidos No. 11/990,970, está abandonada por cuanto el solicitante no presentó respuesta al examen de patentabilidad, en el cual se hicieron observaciones muy similares a las presentadas en la oposición y examen de patentabilidad emitido por ese Despacho para este asunto.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Carrera 7C No. 138-19 oficina 901 de la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

Anexos: Examen de patentabilidad efectuado en la solicitud paralela estadounidense para este caso No. 11/990,970



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
11/990,970	07/09/2008	Georg Achterkamp	F7934(V)X	2281
201 7590 02/19/2010 UNILEVER PATENT GROUP 800 SYLVAN AVENUE AG West S. Wing ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632-3100			EXAMINER WATTS, JENNA A	
			ART UNIT 1794	PAPER NUMBER
			NOTIFICATION DATE 02/19/2010	DELIVERY MODE ELECTRONIC

Please find below and/or attached an Office communication concerning this application or proceeding.

The time period for reply, if any, is set in the attached communication.

Notice of the Office communication was sent electronically on above-indicated "Notification Date" to the following e-mail address(es):

patentgroupus@unilever.com

Office Action Summary	Application No.		Applicant(s)	
	11/990,970		ACHTERKAMP ET AL.	
	Examiner		Art Unit	
	Jenna A. Watts		1794	

-- The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address --

Period for Reply

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

Status

1) ☐ Responsive to communication(s) filed on ____.

2a) ☐ This action is **FINAL**. 2b) ☒ This action is non-final.

3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

Disposition of Claims

4) ☒ Claim(s) 1-14 is/are pending in the application.

4a) Of the above claim(s) ____ is/are withdrawn from consideration.

5) ☐ Claim(s) ____ is/are allowed.

6) ☒ Claim(s) 1-14 is/are rejected.

7) ☐ Claim(s) ____ is/are objected to.

8) ☐ Claim(s) ____ are subject to restriction and/or election requirement.

Application Papers

9) ☐ The specification is objected to by the Examiner.

10) ☐ The drawing(s) filed on ____ is/are: a) ☐ accepted or b) ☐ objected to by the Examiner.
Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).
Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).

11) ☐ The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Office Action or form PTO-152.

Priority under 35 U.S.C. § 119

12) ☒ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

a) ☒ All b) ☐ Some * c) ☐ None of:

1. ☒ Certified copies of the priority documents have been received.

2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. ____.

3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

* See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

Attachment(s)

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)	4) ☐ Interview Summary (PTO-413)
2) ☐ Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review (PTO-948)	Paper No(s)/Mail Date. ____.
3) ☒ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08)	5) ☐ Notice of Informal Patent Application
Paper No(s)/Mail Date <u>See Continuation Sheet</u> .	6) ☐ Other: ____.

Continuation Sheet (PTOL-326)

Application No. 11/990,970

Continuation of Attachment(s) 3). Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08), Paper No(s)/Mail Date :20091022, 20081007, 20080807, 20080529.

DETAILED ACTION***Claim Objections***

1. Claims 1-13 are objected to because of the following informalities: In Claims 1-11, the article "A" should be added before "Packaged". In Claims 1, 8, 10, and 12, the parentheses should be removed around the phrase "weight % based on total packaged concentrate or water content of concentrate." Furthermore, the article "the" should be inserted before "total packaged or water content of concentrate." Regarding Claim 1, the term "based" should be inserted before "on the total amount of xanthan + LBG" in line 6 of the claim. In Claim 12, the term "packaged" should be added in front of "concentrate" in lines 1 and 2 of the claim to clear up antecedence problems explained below. In Claim 13, the term "heating stage" should be changed to "heating step" to conform to Claim 12. Appropriate correction is required.

Claim Rejections - 35 USC § 112

2. The following is a quotation of the second paragraph of 35 U.S.C. 112:

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

3. Claims 1-14 are rejected under 35 U.S.C. 112, second paragraph, as being indefinite for failing to particularly point out and distinctly claim the subject matter which applicant regards as the invention.

4. Regarding Claims 1 and 12, it is unclear what is meant by the phrase "0.5-60% of taste imparting components in the absence of 0.5-60% by weight of herbs, vegetables,

17

Application/Control Number: 11/990,970

Page 3

Art Unit: 1794

fruits, meat, fish, crustaceans, or particulates thereof." It is unclear what is encompassed by the term "taste imparting components" in the context of the claim language, and it is also unclear how the above claim language relates to the taste imparting components claimed in Claim 7. Therefore, the metes and bounds of the claims are unclear for examination purposes. Furthermore, in Claim 12, there is lack of antecedence for the terms "packaged concentrate" and "the packaging or moulds" in lines 3, 11, and 13-15, respectively.

5. Claim 14 provides for the use of a concentrate, but, since the claim does not set forth any steps involved in the method/process, it is unclear what method/process applicant is intending to encompass. A claim is indefinite where it merely recites a use without any active, positive steps delimiting how this use is actually practiced.

Claim Rejections - 35 USC § 101

6. 35 U.S.C. 101 reads as follows:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Art Unit: 1794

7. Claim 14 is rejected under 35 U.S.C. 101 because the claimed recitation of a use, without setting forth any steps involved in the process, results in an improper definition of a process, i.e., results in a claim which is not a proper process claim under 35 U.S.C. 101. See for example *Ex parte Dunki*, 153 USPQ 678 (Bd. App. 1967) and *Clinical Products, Ltd. v. Brenner*, 255 F. Supp. 131, 149 USPQ 475 (D.D.C. 1966).

Claim Rejections - 35 USC § 103

8. The following is a quotation of 35 U.S.C. 103(a) which forms the basis for all obviousness rejections set forth in this Office action:

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

9. The factual inquiries set forth in *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966), that are applied for establishing a background for determining obviousness under 35 U.S.C. 103(a) are summarized as follows:

10. Determining the scope and contents of the prior art.
11. Ascertaining the differences between the prior art and the claims at issue.
12. Resolving the level of ordinary skill in the pertinent art.
13. Considering objective evidence present in the application indicating obviousness or nonobviousness.

14. This application currently names joint inventors. In considering patentability of the claims under 35 U.S.C. 103(a), the examiner presumes that the subject matter of the various claims was commonly owned at the time any inventions covered therein were made absent any evidence to the contrary. Applicant is advised of the obligation under 37 CFR 1.56 to point out the inventor and invention dates of each claim that was

not commonly owned at the time a later invention was made in order for the examiner to consider the applicability of 35 U.S.C. 103(c) and potential 35 U.S.C. 102(e), (f) or (g) prior art under 35 U.S.C. 103(a).

15. Claims 1-12 and 14 are rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Morgan et al. (U.S. Patent Application No. 2003/0044503) in view of Kovacs, ("Food Technology", March 1973), both cited of record by Applicant.

16. Regarding Claims 1, 5, 6, 7 and 14, Morgan teaches a packaged concentrate for preparing a bouillon, broth, soup, sauce, gravy or for use as a seasoning, because Morgan teaches a gel-based composition that can be used to enhance the flavor and/or texture of consumable food items (Page 1, Paragraph 1). Morgan further teaches that said composition comprises 15-80 weight % of water based on the total packaged concentrate (Page 2, Paragraph 25) and 0.1-10% of a gelling agent comprising the combination of xanthan gum and locust bean gum because Morgan teaches from 0.3-20 weight % of a functional gelling agent (Page 2, Paragraph 25) or 0.045-16 weight % based on the water content of the concentrate, wherein the suitable gelling agent can be a combination of xanthan gum and locust bean gum (Page 3, Paragraph 32). Morgan further teaches 15-30% salt because Morgan teaches 0.1-60% of flavoring agents such as salt (Page 1, Paragraph 15), or 0.015-48 weight % of salt based on the water content of the concentrate, and 0.5-60 weight % of taste-imparting components because Morgan teaches 0.1-60 weight % of flavoring agents such as yeast extracts and hydrolyzed meat proteins (Page 1, Paragraph 15 and Page 3, Paragraph 33), which

are deemed to meet the claim limitations because they are not particulates. Morgan further teaches that the composition or concentrate has the appearance of a gel because Morgan teaches gel-based food products and further teaches a product with a consistency of canned jellied cranberry sauce (Page 1, Paragraphs 1 and 13) and various embodiments of sauces including garlic butter, barbeque and cheddar cheese (Page 4, Examples 1-3). Morgan further teaches packaging the concentrate (Page 3, Paragraph 42).

17. Morgan does not specifically teach the limitation of the xanthan gum and locust bean gum each present in an amount of 30-70%.

18. Kovacs teaches that when xanthan gum is combined with locust bean gum, a highly significant viscosity increase occurs at low concentrations, and as the colloid concentration is increased, a thermoreversible and highly cohesive gel is obtained (Page 1, Column 1, lines 15-19). Kovacs further teaches that the strength of the XLB gel depends on the ratio of the two gels and maximum gel strengths is obtained with xanthan gum:locust bean gum ratios in the range of 6:4 to 4:6 (Page 1, Column 2, lines 24-26), which encompasses the ratio claimed by Applicant. Kovacs teaches examples such as canned tomato aspic in which 0.2% xanthan gum and 0.15% locust bean gum are used and further teaches that such a concept can also be used to produce gelled fruit juice such as a jellied cranberry cocktail (Page 2, Column 1, lines 24-29). Kovacs further teaches that because of the thermoreversible nature of the XLB gel, the product can be marketed in regular cylindrical cans, and the consumer can reheat the product and prepare decorative fruit salad molds, if desired (Page 2, Column 2, lines 1-6).

Application/Control Number: 11/990,970

Page 7

Art Unit: 1794

19. Therefore, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time that the invention was made, for the packaged concentrate of Morgan to have further comprised a ratio of xanthan gum to locust bean gum in the claimed range, because Kovacs teaches that maximum gel strengths are obtained when the two gums are in an approximate 1:1 relationship and further teaches various products such as jellied cranberry cocktail that are suitable for the claimed ratios of xanthan gum to locust bean gum. One of ordinary skill in the art would have been motivated by Kovacs to use the two gums in the claimed range in order to prepare a highly viscous and strong gel product that stands up to packaging and is in the desired state once purchased and used by consumers.

20. Regarding Claims 2-4, since Morgan in view of Kovacs teach the claimed gel composition comprising the claimed amount of each component, it would be expected that the composition of Morgan would have the rheology of a gel and the other claimed parameters because it has been found that a component and its properties are inseparable. Therefore, if the claimed components are present, they would act or re-act in the same manner as claimed by Applicant.

21. The specific parameters of Claims 2-4 are not met by any reference here because Applicant has chosen to describe his product with physical characteristics that are beyond measurement by this Office and as a practical matter, the Patent Office is not equipped to manufacture products and then obtain prior art products and make physical comparisons therewith. See *In re Brown*, 59 CCPA 1036, 459 F.2d 531, 173 USPQ 685 (1972) at 59 CCPA 1041. Since the above references teach the claimed

components, it would be expected, absent any evidence to the contrary, that the composition would meet the claimed limitations. Thus the previously mentioned limitations of Claims 2-4 are shown by the above references.

22. Furthermore, it has been found that "[T]he PTO can require an applicant to prove that the prior art products do not necessarily or inherently possess the characteristics of his [or her] claimed product. Whether the rejection is based on inherency' under 35 U.S.C. 102, on prima facie obviousness' under 35 U.S.C. 103, jointly or alternatively, the burden of proof is the same...[footnote omitted]." The burden of proof is similar to that required with respect to product-by-process claims. In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (quoting In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977)). MPEP 2112.V.

23. Regarding Claims 8 and 9, Morgan in view of Kovacs are taken as cited above in the rejection of Claim 1 and teaches 15-80 weight % of water based on the total packaged concentrate (see Morgan, Page 2, Paragraph 25), which meets the limitation of the claimed amount of moisture present and furthermore, since Morgan in view of Kovacs teach the claimed amount of water or moisture present, it would be expected that the concentrate would comprise the claimed water activity of between 0.7-0.78.

24. Regarding Claim 10, Morgan in view of Kovacs teaches that the concentrate comprises 5-40% weight per weight of fat or oil (see Morgan, Page 2, Paragraph 16).

25. Regarding Claim 11, Morgan in view of Kovacs teach that the concentrate may be bagged, canned or frozen for extended shelf life (see Morgan, Page 3, Paragraph 42), wherein a can meets the limitations of a cup or tub with a seal.

Application/Control Number: 11/990,970

Page 9

Art Unit: 1794

26. Regarding Claim 12, Morgan in view of Kovacs are taken as cited above in the rejection of Claim 1 and teach a process of preparing a concentrate, wherein the ingredients are mixed together and heated to the melting point of the gelling agent to cause activation thereof and further teaches that once the gel structure has been achieved, concentrate may be bagged, canned or frozen for extended shelf life (see Morgan, Page 3, Paragraphs 39 and 42), wherein the canning would comprise filling and sealing of the can.

27. **Claim 13 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Morgan et al. (U.S. Patent Application No. 2003/0044503) in view of Kovacs, ("Food Technology", March 1973), both cited of record by Applicant, and further in view of Sanderson et al. (U.S. Patent No. 4,647,470).**

28. Morgan in view of Kovacs are relied upon as above in the rejection of Claim 12,

29. Morgan in view of Kovacs teach that the processing temperature must be high enough to hydrate a functional amount of any starches and/or proteins in the composite formulation and that pasteurization temperatures should be the minimum processing temperatures necessary to treat microbially-susceptible products (see Morgan, Page 3, Paragraphs 39 and 41), however, Morgan in view of Kovacs do not specifically teach that at least part of the heating stage is to a temperature of at least 70°C.

30. Sanderson teaches gelled food products such as confectionary jellies, etc. comprising xanthan gum and a galactomannan such a locust bean gum in ratios ranging from 4:1 to 1:4 (Column 1, lines 30-32 and Column 2, lines 65-66), wherein the various food products disclosed are all produced by combining the ingredients and

heating the mixtures to at least 70°C in order to provide a suitable amount of soluble solids or until the mixture thickens (see Examples 7, 8, 9, 10 11, 14 and 17).

31. Therefore, it would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time that the invention was made, for the process of preparing a packaged concentrate of Morgan in view of Kovacs to have comprised heating the mixture to at least 70°C, because Sanderson teaches heating gelled concentrates that comprise xanthan gum and locust bean gum in the claimed ratios to the claimed temperature in order to ensure a desired amount of soluble solids or until the mixture is of sufficient thickness. One of ordinary skill in the art would have been motivated by Sanderson to heat the gelled mixture to the claimed temperature in order to ensure that the gelling agents have sufficiently gelled and the mixture is sufficiently thick to provide stable and packaged gelled food products for consumers.

Double Patenting

32. The nonstatutory double patenting rejection is based on a judicially created doctrine grounded in public policy (a policy reflected in the statute) so as to prevent the unjustified or improper timewise extension of the "right to exclude" granted by a patent and to prevent possible harassment by multiple assignees. A nonstatutory obviousness-type double patenting rejection is appropriate where the conflicting claims are not identical, but at least one examined application claim is not patentably distinct from the reference claim(s) because the examined application claim is either anticipated by, or would have been obvious over, the reference claim(s). See, e.g., *In re Berg*, 140 F.3d 1428, 46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998); *In re Goodman*, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993); *In re Longi*, 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985); *In re Van Ornum*, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982); *In re Vogel*, 422 F.2d 438, 164 USPQ 619 (CCPA 1970); and *In re Thorington*, 418 F.2d 528, 163 USPQ 644 (CCPA 1969).

A timely filed terminal disclaimer in compliance with 37 CFR 1.321(c) or 1.321(d) may be used to overcome an actual or provisional rejection based on a nonstatutory double patenting ground provided the conflicting application or patent either is shown to

be commonly owned with this application, or claims an invention made as a result of activities undertaken within the scope of a joint research agreement.

Effective January 1, 1994, a registered attorney or agent of record may sign a terminal disclaimer. A terminal disclaimer signed by the assignee must fully comply with 37 CFR 3.73(b).

33. **Claims 1-14 are provisionally rejected on the ground of nonstatutory obviousness-type double patenting as being unpatentable over Claims 1-16 of copending Application No. 11/990968.** Although the conflicting claims are not identical, they are not patentably distinct from each other because the subject matter of Claims 1-16 of the conflicting copending Application encompasses the subject matter of Claims 1-14 of the instant application. It is noted that the conflicting Claim 1 claims 0.5-60% of herbs, vegetables, fruits, meat, fish, crustaceans or particulates thereof and Claim 1 of the instant application claims 0.5-60% of taste imparting components in the absence of 0.5-60% by weight of herbs, vegetables, fruits, meat, fish, crustaceans, or particulates thereof and further claims in Claim 7 wherein the taste-imparting components comprise one or more of liquid or dissolvable extracts or concentrates of one or more of meat, fish, herbs, fruit or vegetables, and/or flavors and/or yeast extract, and/or hydrolyzed protein of vegetable, soy, fish or meat origin, wherein such taste-imparting components could also be comprised of particulates that dissolve. Therefore, the claim scopes overlap.

34. This is a provisional obviousness-type double patenting rejection because the conflicting claims have not in fact been patented.

Application/Control Number: 11/990,970
Art Unit: 1794

Page 12

Conclusion

35. Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Jenna A. Watts whose telephone number is (571) 270-7368. The examiner can normally be reached on Monday-Friday 9am-5:00pm.

36. If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Keith Hendricks can be reached on (571) 272-1401. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

37. Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a USPTO Customer Service Representative or access to the automated information system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000.

/C. SAYALA/
Primary Examiner, Art Unit 1794

/Jenna A. Watts/
Examiner, Art Unit 1794
February 5, 2010