



Radicado: 14138379

Folios: 4

Dependencia: Desc Fecha: 2016-07-28 15:17:18

Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento

XA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-NESTEC S.A.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIÓN SABOR UMAMI DE UN PROCESAMIENTO VEGETAL".-Clase A23L 1/221.-Expediente número 14-138.379.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 3 de Mayo de 2016.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al **Oficio No. 4937** en relación con la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a los siguientes argumentos técnicos por medio de los que se superan completamente dichas objeciones.

3. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Primeramente, frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho en el Oficio arriba mencionado, atentamente me permito señalar lo siguiente:

En primer lugar, el Señor Examinador afirma que: «*En las reivindicaciones 1 y 2 las expresiones: "cualquier combinación", "compuestos activos de sabor extraídos de la materia vegetal", "separar", "ultrafiltración", "filtración por osmosis inversa", "combinaciones de los mismos", son generales y no definen con claridad las cantidades o productos a los cuales se refieren, por lo tanto, incluyen todas las posibles alternativas presentes o futuras, se sugiere remplazarlo por las características esenciales para definir con precisión lo que se desea proteger.*»

Con respecto a lo anterior, amablemente me permito mencionar que la persona normalmente versada en la materia, basándose en las enseñanzas de la descripción y el contexto de la invención *per se*, entendería el significado e identificaría el alcance de los términos objetados por el Señor Examinador, teniendo en cuenta además que la invención se encuentra dentro del campo de los productos alimentarios.

Añadido a lo anterior, me permito expresar que expresiones como *"cualquier combinación"* y *"separar"*, incluso son entendibles para una persona común ya que encuentran significado en acciones cotidianas y en el lenguaje, por lo que no necesitan mayor explicación que la que las mismas palabras dan.

En cuanto a las expresiones: *"compuestos activos de sabor extraídos de la materia vegetal"*, *"ultrafiltración"*, *"filtración por osmosis inversa"*, *"combinaciones de los mismos"*, me permito decir que estas forman parte de la jerga común de la persona normalmente versada en la técnica e incluso sin las directrices del capítulo descriptivo pueden ser entendidas. Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

Adicionalmente, el Señor Examinador asegura que: *«Los términos de las reivindicaciones 3 y 6 "es enfriada", "de menos de", son imprecisos, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.»*

Con respecto a la reivindicación 3 y el término *"es enfriada"*, me permito decir que este es completamente entendible para la persona normalmente versada en la materia, que habiendo leído el proceso del cual depende dicha reivindicación encuentra que la materia vegetal es calentada en agua a 90°C-100°C y por ende al decir en la reivindicación 3: *"(...) el agua de cocción de la etapa a) es enfriada antes de la concentración en la etapa c)"*, se logra comprender que dicha agua de cocción se enfría a una temperatura menor de la que inicialmente tenía de 90-100 °C, antes de la etapa de concentración c).

Ahora bien, frente al término *"de menos de"*, de la reivindicación 6, amablemente me permito expresar, que el contenido de MSG en la presente invención es de suma importancia debido a que una de las grandes diferencias entre el estado del arte previo y la presente invención es el producto que se obtiene, a partir de un método novedoso, en donde dicho producto tiene poco contenido de MSG (menos de 1% en peso). De esta manera, en la reivindicación 6 se precisa con mayor exactitud esta cantidad de MSG. Entonces, es aquí en donde se llega a comprender que al decir *"de menos de 0,6%"* o *"de menos de 0,2%"*, el contenido de MSG está presente, pero nunca en una cantidad mayor a 1%, o como se observa en realizaciones preferentes, en nunca en una cantidad mayor a 0,6 o preferentemente nunca en una cantidad mayor a 0,2% (reivindicación 6).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, me permito afirmar que los términos objetados junto con todos los demás términos y expresiones del capítulo reivindicatorio, no son de ninguna manera imprecisos o generales, sino por el contrario, permiten limitar el alcance de las reivindicaciones al especificarse mediante estos los elementos y/o

cantidades determinadas de ciertas características técnicas de la presente invención, es decir, definirlas con mayor detalle. Así pues, permito solicitar a ese Despacho que las objeciones a este respecto sean retiradas.

Por otra parte, el Señor Examinador comenta que: *«La reivindicación 5 presenta una falsa dependencia con la reivindicación 1, puesto que la reivindicación 5 hace referencia a una composición de sabor refiriéndose a un producto y la reivindicación 1 hace referencia a un proceso para preparar una composición de sabor, lo cual no es permitido»*.

Frente a lo anterior me permito amablemente citar la *«Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad»* de la Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 2.6.5.10, en donde se menciona que: *«Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales»* (resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta la aclaración hecha por la *“Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad”*, es posible notar que la presente invención se ajusta perfectamente a lo anterior, ya que se reclama la composición de sabor obtenida mediante el proceso adecuadamente caracterizado a lo largo del capítulo reivindicatorio y en definitiva no existe falsa dependencia puesto que la referencia a la reivindicación 1 de proceso se incluye solamente para contextualizar la fuente de la composición de sabor, por cuanto es dicho proceso el que le brinda las características técnicas esenciales a la misma. Es preciso hacer notar que dicha composición de sabor es el producto nuevo, inventivo y único, obtenido a partir de un proceso nuevo, inventivo y único y por esto no puede definirse por características estructurales sino que el mismo proceso de su obtención le brinda dichas características esenciales.

Por lo tanto solicito amablemente que la anterior objeción sea retirada.

En vista de lo anterior, respetuosamente me permito solicitar sean retiradas las anteriores objeciones dado que el capítulo reivindicatorio actual es completamente claro y conciso al reclamar la composición sabor umami de un procesamiento vegetal objeto de la solicitud en estudio, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486/2000.

4. NOVEDAD.

Por otra parte, el Señor Examinador asegura que la reivindicación 1 actualmente presentada no cumple con el requisito de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos **US 2011/305816 (D2)** y **US 2010/0272878 (D5)**. Asimismo, el Señor Examinador menciona que el documento D2 divulga las características esenciales de la reivindicación dependiente 7.

Frente a lo anterior, en primer lugar amablemente me permito indicar que **la composición de sabor en relación con la reivindicación 5 tiene un contenido en MSG de menos de 1% en peso**, característica que se la brinda el proceso reclamado en las reivindicaciones 1 a 4 y que es novedosa frente al estado del arte anterior. Es de esta manera que **D2 y D5 no muestran ninguna composición de sabor que tenga un contenido de MSG de menos de 1% en peso.**

Por otra parte, amablemente me permito explicar que los extractos de tomate son ricos en glutamato y por lo tanto el contenido de MSG será siempre mayor que 1% en peso. Adicionalmente, D2 y/o D5 no describen una composición de sabor obtenida a partir de las verduras específicamente seleccionadas de la reivindicación 1, en donde el tomate no es usado como materia prima.

Por consiguiente, me permito resaltar que **los documento D2 y D5 no divulgan la materia tal y como se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud**, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

5. NIVEL INVENTIVO.

Finalmente, el Señor Examinador establece que la materia reclamada en la reivindicación 1 actualmente presentada carece de altura inventiva con respecto a las enseñanzas de los documentos **Solid-liquid Extraction of Mushroom Solids and Concentration by Reverse Osmosis; Lucynth H; Journal of food science; Volume 50; págs.1300 – 1305 (D1)** y **US 2011/305816 (D2)** considerando a D1 como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en dicha reivindicación, puesto que da a conocer *«(...) un proceso de extracción sólido-líquido para la recuperación de sólidos de setas, estableciendo las mejores condiciones de procesamiento necesarias para la extracción, aplicando la tecnología de membrana para la concentración de extracto de hongos, y para evaluar la calidad química y sensorial de los productos concentrados.»*

En conexión con lo anterior, el Señor Examinador asegura que: *«La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el proceso divulgado en D1, consiste en que este último no menciona que la materia vegetal sea guisantes (Pisum sativum var.), maíz (Zea mays var.), remolacha roja, remolacha blanca, remolacha dorada (Beta vulgaris var.), papa dulce (Ipomoea batatas var.), zanahoria (Daucus carota ssp.), cebolla (Allium ssp.), pepino melón kelek (Cucumis meló) y cualquier combinación de los mismos y que el tiempo de cocción de dichos vegetales sea de 2 a 15 minutos.»*

Por otro lado, el Señor Examinador describe que: *« Sin embargo, ya era conocido en el estado de la técnica, el empleo de material vegetal diferente al tomate y a las setas para obtener el sabor umami, puesto que, en el documento D2 menciona un método en la producción de una fracción activa umami donde una persona experta en la técnica con la aplicación de la enseñanza de esta solicitud, puede llevar a cabo la presente invención sin apartarse de ella mediante el uso de otros extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz (Párr. 0067); Por otra parte es conocido por el técnico medianamente versado que en el proceso de blanqueo de vegetales se hace por medio de un calentamiento en agua en vapor a unos 95°C durante uno a cinco minutos esto con el fin de eliminar enzimas del tejido vegetal [5] y extraer el sabor de los mismos.»*

Así pues, el Señor Examinador afirma que: *«(...) la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema técnico de modificar el procedimiento de D1 con el fin de extraer el sabor umami y concentrar los compuestos de sabor presente en los vegetales, estaría motivada a incluir extractos de plantas tales como cebollas, zanahorias, guisantes y maíz, para extraer el sabor umami como se divulga en D2, en un tiempo de cocción de 1 a 5 minutos como es conocido por el técnico medianamente versado en la materia llegando así al objeto de la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia.»*

Ahora bien, frente al análisis anterior realizado por el Señor Examinador, se considera el documento D1 como el estado de la técnica más próximo, al estar dentro del mismo campo tecnológico de la presente invención y describir un procedimiento en el que los hongos se extraen, por ejemplo, por agua, seguido por un proceso de fermentación (tratamiento enzimático). Asimismo, D1 muestra que el proceso de aclaración del extracto se logró primero mediante centrifugación y a continuación por ultrafiltración.

Sin embargo, me permito expresar que el documento D1 no describe algún vínculo con el umami o el sabor y sólo describe el aroma de las setas. Con respecto a esto, la base de datos Souci Fachmann Kraut describe un contenido de agua de setas de 93%, por lo tanto, 7% es materia seca. El contenido de proteína de la masa total también es descrito en Souci Fachmann Kraut con 2,74%. De esta manera, sobre la base de esta

hipótesis, el contenido de proteína de materia seca es 39,14%. Por otro lado, en D1, en la tabla 4, se muestra que la cantidad de ácido glutámico dentro de jugo crudo es 28,17% en peso. Basado en esto, el ácido glutámico de la materia seca es 11,03% en peso.

Frente a lo anterior, es posible observar dos grandes diferencias entre D1 y la presente invención: que **D1 no describe una composición de sabor que tiene un sabor umami y un contenido de MSG de menos de 1% en peso** (% en peso por materia seca total). Además, es importante recalcar que **D1 tampoco revela un calentamiento de las verduras en agua (agua de blanqueo) sin llevar a cabo un tratamiento enzimático**, característica que también es distinta en la presente invención ya que dicho tratamiento enzimático no es llevado a cabo.

En cuanto a D2, cabe la misma explicación, en donde se aclara que el uso de tomate como materia prima para la composición de sabor siempre resultará en un contenido de MSG mayor que 1% en peso debido a su alto contenido de glutamato y por lo tanto dicha anterioridad.

Es así como me permito enfatizar que **el efecto técnico, de la característica distintiva de las verduras seleccionadas en la presente invención es proporcionar una composición de sabor umami que no provenga del MSG.**

Por lo tanto, el problema técnico objetivo resuelto por la reivindicación 1 de la presente solicitud se puede formular como: «proporcionar un sabor umami y un contenido de MSG de menos de 1% en peso (% en peso por total de materia seca) obtenido a partir de productos secundarios del procesamiento de vegetales, evitando concentrar el MSG natural presente».

Por todo lo anterior, me permito afirmar que la persona normalmente versada en la materia no encontraría la solución de la presente reivindicación 1 en alguno de los documentos de la técnica anterior citados. Además, en todos los documentos de la técnica anterior citados el sabor umami es dependiente de la cantidad de MSG o ácido glutámico. Ningún documento muestra, que un sabor umami sea obtenido a partir de productos secundarios del procesamiento de vegetales con una cantidad muy baja de MSG o ácido glutámico. Además, ninguno de los documentos de la técnica anterior utiliza el agua de blanqueo de verduras sin tratamiento enzimático, dentro del proceso para obtener este tipo de sabor umami.

En consecuencia, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio presenta un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, solos o en combinación, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486/2000.

6. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al definir la composición sabor umami de un procesamiento vegetal objeto de la presente invención, la cual se encuentra plenamente soportada en el capítulo descriptivo de la actual solicitud, cumpliendo así con los requerimientos de la Decisión Andina 486/2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos con respecto a los documento citados, se estableció de manera incontrovertible que la materia de la presente invención que es objeto de la solicitud en estudio, no puede ser anticipada y de ninguna manera resultaría evidente a partir de las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D5, demostrando irrefutablemente la patentabilidad de la presente solicitud.

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com