

Doctor
José Luis Salazar López
Director de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Asunto:	Radicación	13-285873
	No.:	
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio No.:	8353
	Referencia:	Respuesta Oficio de fondo

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.942 de Bogotá y con la tarjeta profesional No. 74.555 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de las sociedades solicitantes **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CENTRO INTERNACIONAL DE COOPERACION EN INVESTIGACION AGRICOLA PARA EL DESARROLLO-CIRAD y CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS AGRONOMICAS- SUPAGRO**, doy respuesta al **Oficio No. 8353**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de acuerdo con los siguientes argumentos:

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones

En su Informe el examinador objeta:

"El alcance de la reivindicación 1 va más allá que el contenido divulgado en la descripción, se sugiere a la solicitante modificar la reivindicación 1 para restringir la materia reclamada a una razonable generalización de los procedimientos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente

sustentados en la descripción, lo anterior dado que no están ejemplificadas aquellas modalidades en las que la fuente de tanino del ácido elágico no es la Rubus adenotrichus o Rubus glaucus o un residuo de extracción de jugo de los frutos y el complejo enzimático utilizado para la extracción no es el producto comercial Klerzyme®150 (Pág. 21) en una concentración entre 50 y 1000 (mg.kg-1), por lo se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los procedimientos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentado en la descripción.”

En respuesta a lo anterior, los Solicitantes opinan que la reivindicación 1 está redactada conforme las reglas usuales en redacción de solicitudes de patente y los usos generalizados en todas las legislaciones de procedimientos de patente del mundo. El alcance de la reivindicación está precisamente dado por su propia redacción concisa de las etapas del método y son dichas etapas las que definen el alcance de la invención. Según Fernández, Otero y Botana en su Manual de Propiedad Industrial (Madrid 2009) las reivindicaciones son las que definen el objeto para el que se solicita la patente y se fundan en la descripción. La descripción no necesariamente implica los ejemplos. No se puede limitar el alcance de la invención a los ejemplos mencionados pues estos son solo eso, ejemplos. Los ejemplos se introducen en la redacción de la solicitud para sustentar de alguna manera lo dicho por el alcance de la reivindicación. El contenido de la reivindicación se refiere al invento enmarcando claramente lo novedoso del procedimiento ajustado al estado de la técnica anterior. Ninguna legislación en el mundo obliga al solicitante a mostrar los ejemplos, éstos se incluyen como una manera de mostrar la mejor manera de llevar cabo la invención.

Si la redacción de las reivindicaciones no hubiera sido clara el examinador de la Oficina Europea de Patentes, quien hizo la búsqueda preliminar y emitió una

opinión escrita, hubiera señalado eso como un impedimento para la elaboración de dicha opinión escrita.

La investigación realizada en este campo permite prever que el proceso descrito es factible si se utilizan otras frutas y otras enzimas que obviamente contengan taninos del ácido elágico, por lo cual la sugerencia de restringir la solicitud se considera injusta para los derechos de los Solicitantes, ya que en la descripción se sustenta bien el alcance de la primera reivindicación.

No obstante, de acuerdo con las charlas mantenidas con el Examinador, se ha decidido modificar la reivindicación 1 para ahora incluir lo descrito en la dependiente reivindicación 20 presentada anteriormente.

El examinador reporta:

"La reivindicación 1 no es clara porque la utilización de las expresiones "frutos que contienen estos compuestos", "métodos atérmicos" y "métodos térmicos" refiriéndose a los elementos característicos de un procedimiento no son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Por lo que se hace indispensable que el solicitante indique la materia prima y los procedimientos que cumplen con la condiciones de "frutos que contienen estos compuestos", "métodos atérmicos" y "métodos térmicos" respectivamente."

Las tres expresiones mencionadas son precisas y limitativas a la luz de lo descrito en el Capítulo Descriptivo. Para aclarar aún más estos términos se puede decir que "Frutos que contienen estos compuestos" se refiere a cualquier

fruto (descrito en el pasado o que pueda describirse en el futuro) que contiene taninos del ácido elágico. Sería impráctico que la Descripción indique todos los frutos posibles y que cualquier fruto que los contenga puede ser sujeto al proceso de obtención del extracto descrito. Por otra parte las reivindicaciones están también limitadas por el estado de la técnica anterior y el examinador no cita de manera alguna literatura que le reste novedad o altura inventiva a estas aseveraciones del alcance de la reivindicación 1. La literatura describe en detalle las fuentes de estos compuestos. A manera de ilustración ver la patente europea ES 2 032 652 en la cual en la reivindicación 1 se emite una expresión muy parecida a la usada en nuestra reivindicación 1. A juicio de los Solicitantes, estas acepciones más bien vienen a delimitar o restringir el alcance de la reivindicación pues el método se aplica solo a frutos ricos en compuestos taninos del ácido elágico.

Se entiende entonces que la expresión “a partir de frutos que contienen estos compuestos”, claramente restringe los frutos a solamente aquellos que contienen taninos del ácido elágico. Esto deja afuera cualquier otro fruto, por lo tanto se entiende que la expresión objetada es restrictiva y de ninguna manera amplía indebidamente el alcance de la invención que, finalmente, reside en las etapas definidas.

Las expresiones: “Métodos atérmicos” y “métodos térmicos” corresponden a métodos de concentración (como bien se indica al inicio del punto V. de la reivindicación 1). Es evidente que las operaciones unitarias tradicionales de concentración emplean altas temperaturas para producir la evaporación del agua (a ellos se refieren los “métodos térmicos”) y las operaciones que se aplican a temperatura ambiente (tales como aquellas de concentración membranaria) se clasifican como “métodos atérmicos”. Las patentes europeas números ES-

1006534-U y ES-2327290-T3 son ejemplos del uso de estos términos) en patentes otorgadas.

El examinador reporta:

"Las reivindicaciones deben definir la materia a proteger por sus características técnicas esenciales, en el caso de las reivindicación 12 y 17 se encuentra las expresiones "hasta alcanzar un factor de reducción volumétrico (FRV) de entre 5 y 30 ", y "la diafiltración se realiza hasta alcanzar una pureza del 90 % para los taninos del ácido elágico" que son resultados a alcanzar y no características técnicas esenciales de la invención, se requiere al solicitante para realizar las modificaciones pertinentes."

Tratándose de un método (procedimiento o proceso) no existe en buena técnica de redacción de patentes otra manera de redactar estas reivindicaciones. Los procedimientos se definen por sus resultados. El examinador no puede aplicar conceptos de otro tipo de inventos a los métodos. Estas expresiones se usan en todo el mundo. Las expresiones: "hasta alcanzar un factor de reducción volumétrico (FRV) de entre 5 y 30 " y "la diafiltración se realiza hasta alcanzar una pureza del 90 % para los taninos del ácido elágico" son características técnicas esenciales del método, ya que la concentración y pureza del extracto (así como la eficiencia del proceso) dependen de la concentración que se alcanza en el método al aplicar las operaciones de filtración.

El examinador reporta:

"La reivindicación 3 no es clara porque la utilización de las expresiones "enzimas celulolíticas" y "enzimas pectinolíticas" refiriéndose a los elementos característicos de un procedimiento no son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Por lo que

se hace indispensable que el solicitante indique la compuestos que cumplen con la condiciones de "enzimas celulolíticas" y "enzimas pectinolíticas" respectivamente."

En primer lugar, el examinador manifiesta que dichas expresiones no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, sin embargo, no se advierte un Documento del Estado de la Técnica, citado por el Examinador, que anticipe el contenido de estas expresiones, es decir, no se encuentra anticipación alguna que obligue a restringir estas expresiones a definiciones más concisas. Las expresiones "enzimas celulolíticas" y "enzimas pectinolíticas" son claramente precisas y limitativas. Cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia sabe lo que es una enzima y las categorías de las mismas. Para tal efecto favor referirse a las referencias Process Biochemistry 1991, 26, 65-74 y Process Biochemistry 2005, 40, 2931-2944 en donde se definen las enzimas y los tipos o clasificación de las mismas.

También a modo de ejemplo puede verse la patente europea número ES 2376636_T3 denominada "Procedimiento de producción de enzimas celulolíticas y hemicelulolíticas utilizando los residuos de destilación de fermentación etanólica de hidrolizados enzimáticos de materiales (ligno) celulósicos". Así se demuestra cómo estos términos se utilizan en la redacción de patentes.

No obstante, para facilitar la comprensión de la reivindicación 3, se ha decidido modificar a la misma para ahora incluir los compuestos que cumplen con la condición de "enzimas celulolíticas" y "enzimas pectinolíticas".

El examinador reporta:

"La reivindicación 6 no es clara porque la utilización de las expresiones "orgánica" y "inorgánica" refiriéndose a los elementos característicos de un procedimiento no son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Por lo que se hace indispensable que el solicitante indique la componente de la membrana que cumplen con la condiciones de "orgánica" y "inorgánica" respectivamente."

El Solicitante disiente respetuosamente con el Examinador cuando indica que los términos "inorgánica" y "orgánica" no son claros e imprecisos. Innumerables documentos citan estos términos, inclusive en el ámbito de las Patentes, sin que los mismos resulten imprecisos o poco claros para una persona formada en el arte. Ver por ejemplo a manera de ilustración las patentes europeas ES-2355576-T3 y la E07000738, las cuales en todas las reivindicaciones presentan la palabra orgánica. Para cualquier técnico versado en la materia estos términos son perfectamente comprensibles y son limitativos y claros. Incluso la patente europea número E04293071 utiliza en todas las reivindicaciones indistintamente los términos orgánico e inorgánico. Por otra parte al usar la expresión *"no permite distinguir la invención del estado de la técnica"* el examinador no ha citado arte previo que indique que estos términos deban definirse de otra manera, más restrictiva por ejemplo. Lo que se quiere decir en la reivindicación es que la membrana puede ser orgánica o inorgánica.

Tomando en consideración que el examinador discute esta razón en múltiples ocasiones en relación con esta solicitud de patente, se realizó una búsqueda en las bases de datos y son múltiples las patentes que han sido otorgadas en muchas oficinas de patentes del mundo y que contienen estos términos. No quisiéramos abrumar al examinador pero con solo hacer una pequeña búsqueda

de patentes con estos descriptores verá que se usan estos términos sin problemas en las reivindicaciones.

Las presentes reivindicaciones, han sido modificadas para ahora aclarar cuáles son los pasos novedosos de la invención, resaltándose así el “núcleo” del invento que genera el alto rendimiento de extracción de compuestos polifenólicos. Así mismo, se han especificado las condiciones de los procesos, las cuales se encuentran sustentadas en la presente descripción.

6. Examen de Patentabilidad

Nivel Inventivo

Las reivindicaciones 1-21 han sido rechazadas por falta de Nivel Inventivo frente a los Documentos D2 Journal of Membrane (2008) y D3 Journal of Membrane Science (2010). A continuación, se darán las diferencias técnicas y los argumentos correspondientes que reivindican el nivel inventivo de la presente invención en vista de los documentos citados D2 y D3.

D2 “Journal of Membrane Science, 325, (2008) Págs. 404–412 “Turbidity of pulpy fruit juice: A key factor for predicting cross-flow microfiltration performance” con fecha 12/agosto/2008”, divulga la utilización de manzanas que son frutos que precisamente NO contienen taninos del ácido elágico. Estas frutas no son fuente reconocida de taninos del ácido elágico (Nutrition Journal 2004, 3, 12, Journal of Food Composition and Analysis 1989, 2, 338-349, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2007, 55, 1612-1619 y Food Research International 2011, 44, 1150-1160 como ejemplos). En consecuencia, D2 hace referencia a la extracción de jugos y no de extractos como lo hace la presente invención.

A su vez, D2 describe un proceso incompleto en relación con el proceso de la presente invención. Con el transcurso del tiempo y mayor investigación se llega al concepto inventivo de las demás etapas del proceso que aportan una novedad y nivel inventivo fundamental en la estructuración del invento objeto de esta solicitud. Por lo tanto, se entiende que una persona del oficio normalmente versada en la materia no estaría motivada a combinar D2 y D3 para llegar al objeto de la presente invención.

En virtud de las nuevas reivindicaciones que ahora se presentan así como de los argumentos arriba vertidos en defensa de la presente invención se considera que las presentes reivindicaciones presentan Nivel Inventivo frente a los documentos citados del arte previo.

Anexos:

Adjunto al presente escrito:

1. Reivindicaciones modificadas

Notificaciones

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gpzlegal.com.

Atentamente,



MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S. de la J.

cmr