

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. **NC2016/0001021**

Asunto: Solicitud de patente PCT: *"MOISTURE-RESISTANT EDIBLE FOOD COATING AND METHOD FOR APPLYING THE SAME"*.

Solicitante: DAWN FOOD PRODUCTS, INC

Fecha de solicitud: 19 de agosto de 2016

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 10745, notificado por fijación en lista el 27 de septiembre de 2016.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Las reivindicaciones previas 2 a 6, 8 a 18, 21 a 27, 29 a 36 y 47 a 50 se han eliminado.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (+305) 375 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Código Postal 050021 - Tel. (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0739 / (57) 317 355 8663 / (57) 313 532 2355 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-20 - Oficina 201 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

2. Se han añadido 2 reivindicaciones nuevas al pliego reivindicatorio (reivindicaciones nuevas 4 y 5).
3. Se ha eliminado el término “*alrededor*” del pliego reivindicatorio.
4. La expresión “*o método para preparar el producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones*” se ha incluido en el preámbulo de las reivindicaciones previas 37 a 43, 45 y 46.
5. Las características esenciales del método en la reivindicación previa 48 (eliminada en el nuevo pliego reivindicatorio) se han añadido a la reivindicación previa 28 (reivindicación modificada 7).
6. Las características esenciales del producto en las reivindicaciones previas 45 y 46 (eliminadas en el nuevo pliego reivindicatorio) se han añadido a las reivindicaciones previas 49 y 50, respectivamente.
7. Las reivindicaciones fueron reenumeradas y subordinadas como corresponde.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la claridad de la descripción porque supuestamente al emplear la expresión "*SAPP 43, 40, 37, 28*" en las Tablas 3A y 6A se hace referencia a una marca comercial.

Con respecto a esta objeción mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo y se permite informar que la persona normalmente versada en la materia sabe que la expresión SAPP acompañada por un número (entre 10 y 43) es una abreviación ampliamente empleada que indica el porcentaje de dióxido de carbono (entre 10% y 43%) que es liberado durante los dos primeros minutos de disolución. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la falta de soporte en la descripción de los recubrimientos alimenticios reivindicados ya que supuestamente se hace una generalización de forma especulativa a partir de las realizaciones preferidas de la invención.

Respecto a esta objeción mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo apoyada en la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* que establece: "*En referencia a la mejor manera de realizar la invención se considerará que los ejemplos son casos particulares que sirven para ilustrar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención ya que los ejemplos son ilustrativos pero no limitativos*". Con base en esto, mi representada manifiesta que una limitación del pliego

reivindicatorio sólo a las realizaciones preferidas mostradas en la descripción conduciría a una limitación indebida del alcance de las reivindicaciones.

3. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador señala de forma no concreta que algunos de los componentes en el producto alimenticio parecen ser esenciales para la invención y que por ello deberían mencionarse en las reivindicaciones.

Con respecto a esta objeción mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo y se permite comunicar que a su parecer no se ha omitido ningún componente esencial en la invención reivindicada. Además se permite demandar que la objeción elevada por el Examinador (al respecto de especificar mejor cuales son aquellos componentes esenciales) sea más concreta o lo suficientemente específica para poder dar lugar a la revisión respectiva.

4. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la concisión de las reivindicaciones 1 y 5 a 7 ya que supuestamente los términos “*polímero*”, “*solvente orgánico*” y “*glaseado*” definen los componentes del producto alimenticio por su familia, su función o actividad, pero no por un compuesto o por un componente como tal. Según el examinador, esto conlleva a que se obtenga un número indefinido de composición que no están soportadas en la descripción.

Con respecto a esta objeción, mi representada se permite manifestar respetuosamente su desacuerdo con el examinador por las razones descritas a continuación. En relación a los términos “*polímero*” y “*solvente orgánico*”, mi representada argumenta que estos términos están propiamente definidos tanto en la descripción como en las reivindicaciones dependientes a las reivindicaciones objetadas.

En cuanto al término “*glaseado*”, aun cuando la composición y la formulación de este componente no se dan en el pliego reivindicatorio, mi representada se permite señalar que dicho término está debidamente soportado el párrafo [0016] y en la Tabla 4, respectivamente, en la descripción de la presente invención. Por otro lado, mi representada se permite añadir que de acuerdo a la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad*: “*Sí, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales*”. Por lo tanto, mi representada considera que no es necesario caracterizar (más de lo que ya se ha hecho) el componente del producto alimenticio denominado como “*glaseado*”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

5. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la concisión de la reivindicación 7 ya que cuando se definen los componentes del producto alimenticio en dicha reivindicación se mencionan los términos “*harina*” y “*aceite*” pero no su fuente. Apoyado en el hecho que hay diferentes tipos de harina y aceite (aceite de maíz, aceite de soya, harina de trigo o de maíz, entre otras), el Examinador señala que la definición de los componentes involucrando el uso de los términos objetados da lugar a tipos diferentes de productos alimenticios que no tienen soporte en la descripción.

Respecto a esta objeción, mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo acerca de los términos “*harina*” y “*aceite*”. En relación al término

“harina”, mi representada se permite señalar que este término se encuentra particularizado en la Tabla 3 y en la Tabla 6A. En cuanto al término “aceite”, mi representada se permite señalar que este término se particulariza en las Tablas 3A y 6A. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

6. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la claridad del pliego reivindicatorio ya que supuestamente en las reivindicaciones del tipo composición no se mencionan las proporciones de cada uno de los componentes.

Con respecto a esta objeción, mi representada se permite manifestar su desacuerdo respetuosamente ya que en el pliego reivindicatorio se describen las composiciones de los recubrimientos alimenticios especificando los porcentajes de los componentes principales, esto es, del polímero (hidroxipropilcelulosa o etil celulosa) y el solvente orgánico (etil alcohol). Además, mi representada se permite apoyar su desacuerdo en aquello establecido en la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad* en el punto 4 de la presente sección al argumentar el uso del término “glaseado”. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

7. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 1, 4, 7 y 10 por el empleo del término “viscosidad” que corresponde a un resultado a alcanzar. Según el Examinador, el término empleado no permite definir apropiadamente el recubrimiento o el producto alimenticio ya que conduce a incluir no sólo lo reivindicado por el solicitante sino todas aquellas alternativas presentes o futuras que alcancen dicho resultado.

Con respecto a esta objeción, mi representada se permite manifestar respetuosamente su desacuerdo con base en lo que establece la *Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad*, a saber: *“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”*. Con esto en mente, mi representada encuentra válida la inclusión del término *“viscosidad”* en las reivindicaciones 1, 4, 7 y 10. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

8. De acuerdo a la acción oficial, el Examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 1, 4 a 7 y 10 por el uso del término *“aproximadamente”* el cual se considera vago y no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

Con respecto a esta objeción mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo con dicha objeción. Sin embargo, con el único fin de agilizar el trámite de la presente solicitud, mi representada ha eliminado dicho término de todo el pliego reivindicatorio. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

9. A pesar de haber hecho el examen sólo sobre las primeras 10 reivindicaciones que fueron pagadas, el Examinador señala que el pliego reivindicatorio presenta términos vagos, procesos no definidos por etapas con sus respectivas condiciones y carece de claridad.

Con respecto a esta objeción, mi representada se permite informar respetuosamente su desacuerdo. Sin embargo, con el único fin de agilizar el trámite de la presente solicitud, mi representada ha eliminado el término

“aproximadamente” de todo el capítulo reivindicatorio. Por otra parte, mi representada se permite informar que el capítulo reivindicatorio fue modificado (ver anexo) para indicar lo más claramente posible los pasos de los métodos reivindicados.

III. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Se presenta a su despacho el comprobante de pago de tasa adicional para el estudio de 16 reivindicaciones.

IV. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

V. ANEXOS

- 1.** Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones;

Señor Director,



ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

REIVINDICACIONES

1. Un recubrimiento alimenticio comestible, que comprende:
 - un polímero, en el que el polímero es de 1% a 30% del recubrimiento comestible,
 - un disolvente orgánico, en el que el disolvente orgánico es del 70% al 99% del recubrimiento comestible, y
 - una viscosidad de 12 cPs a 16 cPs.
2. Producto alimenticio, que comprende:
 - un sustrato que incluye harina, azúcar, grasa y agua,
 - una glaseado en contacto con el sustrato, y
 - un recubrimiento comestible en contacto con el glaseado,
 - en el que el recubrimiento incluye de 1% a 30% de un polímero, de 70% a 99% de un disolvente orgánico, y una viscosidad de 12 cPs a 16 cPs.
3. Un método para aplicar un recubrimiento alimenticio comestible a un producto alimenticio, comprendiendo el método:
 - i) un recubrimiento alimenticio comestible, en el que el recubrimiento incluye de 1% a 30% de un polímero, de 70% a 99% de un disolvente orgánico, en el que el recubrimiento alimenticio comestible tiene una viscosidad de 12 cPs a 16 cPs y
 - ii) hacer avanzar el recubrimiento a través de al menos una boquilla a fin de rociar el recubrimiento alimenticio sobre el producto alimenticio
4. Un método para preparar un producto alimenticio recubierto, comprendiendo el método:
 - i) preparar un recubrimiento alimenticio comestible, en el que el recubrimiento incluye de 1% a 30% de un polímero, de 70% a 99% de un disolvente orgánico, en el que el recubrimiento alimenticio comestible tiene una viscosidad de 12 cPs a 16 cPs,
 - ii) pasar el recubrimiento alimenticio a través de al menos una boquilla de rocío a fin de rociar el recubrimiento alimenticio sobre el producto alimenticio para crear un producto alimenticio recubierto,
 - iii) congelar el producto alimenticio recubierto en el que se produce la congelación a temperaturas del núcleo de -8 °C a -20 °C y con una humedad relativa del 55% al 85%, y

- iv) almacenar el producto alimenticio recubierto congelado durante un período de tiempo.
- 5. El método de la reivindicación 4, que comprende además la etapa de:
 - v) descongelación del producto alimenticio recubierto después del período de tiempo.
- 6. El método de la reivindicación 3 ó 4, en el que la al menos una boquilla es una boquilla ultrasónica.
- 7. The method of claim 6, wherein the at least one ultrasonic nozzle is a 25 kHz impact nozzle, optionally wherein the method further includes (a) a Box 1 and a Box 2 flow rate of 50 mL/min, (b) a Box 1 and a Box 2 jet force of 55 LPM, (c) a nozzle power of 10 watts, (d) a jet position from tip to food product of 6 inches, (e) a spray on of 1 inch, and (d) a spray off of 20 inches. Método según la reivindicación 6, en el que al menos una boquilla ultrasónica es una boquilla de impacto de 25 kHz, opcionalmente, en el que el método incluye además (a) una velocidad de flujo de Caja 1 y Caja 2 de 50 mL/min, (b) una fuerza de chorro de Caja 1 y Caja 2 de aproximadamente 55 LPM, (c) una potencia de boquilla de 10 vatios, (d) una posición de chorro de la punta al producto alimenticio de 14.24 cm (6 pulgadas), (e) un rocío de aplicación de alrededor de 2.54 centímetros (1 pulgada), y (d) un rocío fuera de aplicación de alrededor de 50.8 centímetros (20 pulgadas).
- 8. El recubrimiento alimenticio comestible o método para preparar el producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, en el que el polímero es hidroxipropilcelulosa (HPC) o etilcelulosa (EC).
- 9. El recubrimiento alimenticio comestible o método para preparar el producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4, en el que el disolvente orgánico es alcohol etílico.
- 10. El recubrimiento alimenticio comestible o método de preparación del producto alimenticio recubierto según las reivindicaciones 1 a 4, en el que la viscosidad es de 14 cPs.

11. El recubrimiento alimenticio comestible o método para preparar el producto alimenticio recubierto según las reivindicaciones 1 a 4, en el que el polímero es 3% del recubrimiento comestible.
12. El recubrimiento alimenticio comestible o método de preparación del producto alimenticio recubierto según las reivindicaciones 1 a 4, en el que el disolvente orgánico es el 97% del recubrimiento comestible.
13. El producto alimenticio o método para preparar el producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 4, en el que el producto alimenticio es un producto de panadería.
14. El producto alimenticio o método de preparación del producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 4, en el que el producto de panadería es una dona.
15. El producto alimenticio o método de preparación del producto alimenticio recubierto de acuerdo con las reivindicaciones 2 a 4, en el que la dona es una dona tipo pastel, opcionalmente, en el que el dona tipo pastel es una dona tradicional tipo pastel.
16. Producto alimenticio o método para preparar el producto alimenticio recubierto según las reivindicaciones 2 a 4, en el que la dona es una dona de levadura, opcionalmente en el que la dona de levadura es una dona de levadura con cobertura de chocolate o una dona de levadura glaseada.