

Señor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de Patente de Invención denominada ***Producción de un Producto de Café Instantáneo de Alto Rendimiento.***

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 199 de 2016.

Expediente No. NC2016/0005962

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Gea Process Engineering A/S**, doy respuesta al Oficio No. 199 de 2016, bajo los siguientes términos:

1. Capítulo I ó II (PCT).

Me permito aclarar a este Despacho que la solicitud de Fase Nacional se presentó a través del Capítulo II, toda vez que a nivel internacional ya fue solicitado el Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad (Capítulo II del PCT).

Para su mayor referencia, adjuntamos copia del Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad.

2. Poder.

Adjunto copia del poder otorgado por parte del Representante Legal de la sociedad **Gea Process Engineering A/S**, que me faculta para actuar en el trámite de la referencia.

3. Reivindicaciones.

- La Reivindicación 1 tiene por objeto un procedimiento, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas.

El solicitante, con todo el respeto, no está en absoluto de acuerdo con esta objeción. En la Reivindicación 1 se recoge cada una de las etapas del método reivindicado, los productos de partida, los subproductos que se van obteniendo en cada etapa, las condiciones de presión, temperatura, tiempo, etc, por lo que un experto en la materia podría llevar perfectamente a cabo el procedimiento reivindicado sin más información adicional que la derivada de sus conocimientos generales. Además, la solicitud debería ser leída y entendida en su totalidad y no únicamente sobre la base de una o más reivindicaciones. El propósito de una reivindicación independiente (como la Reivindicación 1) no es determinar una realización preferida, sino delimitar el ámbito de protección otorgado por la invención. La definición en la Reivindicación 1 del ámbito de protección perseguido debería interpretarse además a la luz de las enseñanzas técnicas dadas en la descripción de la solicitud. Además, el cliente considera que la actual redacción de las reivindicaciones delimita de forma adecuada la materia objeto de la presente invención respecto al estado de la técnica. Las características técnicas esenciales están correctamente reflejadas en la redacción de la Reivindicación 1, el resto de características, no esenciales, se pueden deducir a partir de la descripción y de los conocimientos generales del experto en la materia.

- **Se presentan los términos: “o menos” (reiv. 1), “superior a” (reiv. 16), “o más” (reiv. 18 a 20), los cuales son imprecisos o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.**

El solicitante considera que estas objeciones no son justas, ya que los términos en cuestión están bien definidos tanto en el lenguaje científico como coloquial; Quizá ayudaría a superar la objeción el sustituir estas expresiones por los símbolos $\leq$, $>$ y $\geq$ (ver propuesta adjunta del juego de reivindicaciones).

- **El Examinador considera que las expresiones, “opcionalmente” (reiv. 1, 12, 16), “y/o” (reiv. 1, 5, 13), “normalmente” (reiv. 16), “preferentemente” (reiv. 17, 23), “tal como” (reiv. 22); no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.**

De acuerdo a la sugerencia del Examinador, hemos incluido las realizaciones preferidas y opcionales en reivindicaciones dependientes (ver juego de reivindicación adjunto).

- El Examinador considera que los términos tales como: “extracción” (reiv. 1), “adición de agua” (reiv. 1), “hidrolización” (reiv. 1), “una enzima hidrolizante” (reiv. 1), “secado” (reiv. 1), “enzimas hidrolizantes de carbohidratos” (reiv. 4, 8), “enzimas hidrolizantes de esteres carboxílicos” (reiv. 4, 8), “un agente auxiliar” (reiv. 6), “un tensoactivo derivado del café” (reiv. 7), “un aceite de café” (reiv. 8), “condiciones que permitan la transesterificación” (reiv. 8), “estallido por vapor” (reiv. 14), “un tiempo suficiente” (reiv. 16), “se dividen” (reiv. 23), son demasiado generales.

De nuevo, el solicitante insiste en que estos términos en cuestión, leídos y entendidos en el contexto de las enseñanzas técnicas de la solicitud completa, son claros para un experto en la materia, que podría llevar a cabo perfectamente la invención a la luz del contenido de la solicitud completa y de sus conocimientos generales del estado de la técnica.

Por ejemplo, la expresión “estallido por vapor” es la traducción de “steam explotion” (quizá es cierto que la traducción no es la más adecuada, y la podríamos cambiar por “**explosión por vapor**”, que es el término habitualmente empleado en el estado de la técnica). Es un proceso ampliamente conocido y empleado por los expertos en este sector de la técnica. Existen multitud de trabajos que hacen referencia a las condiciones específicas de este proceso, por lo que no consideramos que haya que añadir más información. Por ejemplo en la referencia: *O. Domínguez. Efecto de los productos de degradación originados en la explosión por vapor de biomasa de chopo sobre Kluyveromyces marxianus. Universidad complutense de Madrid. Facultad de ciencias biológicas. Madrid 2003*, se define que “en este tipo de procesos de estallido por vapor se opera con vapor de agua a altas presiones (entre 30-40 kgcm-2) y temperaturas (160- 260°C) durante un periodo de tiempo que no suele ser superior a algunos minutos. Al final del proceso se produce una descompresión súbita del material que provoca el resquebrajamiento de las estructuras lignocelulósicas por la expansión repentina que experimenta el vapor de agua condensado en el interior de los poros del sustrato”. Consideramos por tanto, que este término es suficientemente claro por si mismo.

- Las Reivindicaciones 18 a 20 se refieren a “que el rendimiento de las partículas sólidas totales en el producto de café instantáneo, basado en la cantidad de granos de café tostados y molidos, es del (...)” los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el proceso, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El solicitante quiere aclarar que la indicación del rendimiento sirve para facilitar la comprensión del problema técnico resuelto. Además, debe tenerse en cuenta que las reivindicaciones en cuestión son reivindicaciones dependientes, el alcance de las mismas está cualificado y limitado por las limitaciones técnicas especificadas en las reivindicaciones anteriores, de las cuales dependen. Por ello, en estas reivindicaciones sólo se contempla la solución propuesta por el solicitante, no incluye ni abarca más alternativas.

- **Claridad de la Reivindicación 21.**

Para superar esta objeción se ha modificado la Reivindicación 21, de forma que ahora define:

“El procedimiento según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, en el que el extracto se filtra por membrana, y el permeado acuoso obtenido en dicha filtración se usa de nuevo en el procedimiento”.

Estos cambios están soportados por ejemplo en la página 11, líneas 17-22 de la solicitud tal y como se presentó.

- **El Examinador ha objetado en la Reivindicación 22 la expresión “*en una forma que conserve el aroma*” porque corresponde a un efecto esperado y no a una característica técnica.**

El solicitante quiere argumentar que el experto en la materia se daría cuenta de que en la redacción objetada por el Examinador se imponen limitaciones técnicas específicas sobre las realizaciones del proceso.

Todos estos cambios se realizan basados en el contenido de la descripción, por lo que no se genera ampliación de materia alguna y con ellos se ha conseguido una definición de las reivindicaciones de forma clara y concisa.

En base a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, solicito respetuosamente a esta Dirección continuar con el trámite de registro de la patente de invención de la referencia.

Adjunto se presenta recibo de caja oficial por el estudio de 7 reivindicaciones adicionales.

Esperamos haber dado respuesta en su conformidad al presente requerimiento.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos Cuesta Quintero', with a stylized flourish at the end.

Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.