

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

Señor(a)
RICHCORE LIFESCIENCES PVT. LTD.
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2014/061982				
Fecha de Presentación Internacional	5 de junio de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción	N° 15310510	29 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	N° 15310510	25 de octubre de 2017
Dibujos:	N° 15310510	29 de diciembre de 2015
Prioridad(es):	País: IN, Número: 2496/CHE/2013 Fecha: 6 de junio de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 16 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 15310510 del 25 de octubre de 2017).

Título de la solicitud: “UNA COMPOSICIÓN, PROCESO Y UN KIT PARA EL PROCESAMIENTO DEL AZÚCAR” (Rad. 15310510 del 25 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener un producto de sustitución de azufre con una base enzimática, una composición y un proceso para el procesamiento de azúcar para la eliminación del color durante la fabricación del azúcar.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende una mezcla de enzimas, opcionalmente junto con un excipiente; un proceso para la clarificación del jugo de caña de azúcar, dicho proceso comprende: a) la mezcla del jugo con la mezcla de enzimas para obtener una mezcla, b) opcionalmente reteniendo la mezcla y luego dejarla enfriar, y c) neutralizando la mezcla del paso (a) o el paso (b) mediante la adición de un regulador de pH, seguido de la retención y opcional enfriamiento, seguido de la opcional adición de un excipiente o el filtrado o ambos, para obtener el jugo de azúcar clarificado obtenido por medio del proceso descrito anteriormente; un proceso para obtener una composición que comprenda una mezcla de enzimas opcionalmente junto con un excipiente, dicho proceso compuesto por el paso de combinar la pluralidad de las enzimas seleccionadas de un grupo compuesto por amilasa, xilanasas, celulasas, hemicelulasas, glucanasas, galactosidas, glucosa oxidasa y ácido ascórbico sin componente enzimático o cualquier combinación de los mismos, opcionalmente, junto con el excipiente para obtener la mezcla de enzimas; y un kit para la clarificación del jugo de azúcar o para obtener el azúcar clarificado, dicho kit compuesto por enzimas seleccionadas del grupo compuesto por amilasa, xilanasas, amilasa, celulasas, hemicelulasas, glucanasas, galactosidas, glucosa oxidasa y ácido ascórbico sin componente enzimático o cualquier combinación de los mismos, el regulador del pH seleccionado de un grupo formado por óxido de calcio (cal), hidróxido de calcio (lechada de cal), ácido ortofosfórico y compuestos de calcio inorgánicos o cualquier combinación de los mismos y los excipientes seleccionados de un grupo compuesto por el agente anti aglutinante, estabilizador y floculante o cualquier combinación de los mismos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12N 9/00, C13B 20/00, C13B 20/08.

4. Título

En lo que respecta al título de la solicitud, se solicita cambiarlo ya que incluye el término “kit de partes” lo cual no es correcto, por cuanto la materia reivindicada no cumple con el requisito para considerarse como tal, como se explica más adelante.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

- Las reivindicaciones 1 y 3 no son claras porque presentan términos generales

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

tales como: *“amilasa, celulosa, gluconasa”, “glucosa oxidada”, “xilanas”, “galactosidasa”* (Reiv. 1), *“se deja enfriar”, “regulador de pH”, “adición de excipiente o filtrando”* (Reiv. 3) los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

- La reivindicación 3 tiene por objeto un proceso, sin embargo, aunque muestra la secuencia de etapas técnicas generales sus condiciones técnicas (pH, temperatura, etc.), por todo lo anterior estas reivindicaciones no son claras. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya divulgada.
- La reivindicación 8 indica el uso que puede darse al producto reivindicado *“el uso del hidróxido de sodio”*, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo.
- La reivindicación 13 que tienen como objeto un producto, presentan falsa dependencia de la reivindicación 3 que es de un proceso, y son independientes de ella, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso.
- La reivindicación 14 no presenta características técnicas del producto, ya que no reivindica claramente la forma o constitución del mismo (componentes), y las partes que lo compone (proporciones). Se sugiere hacer las aclaraciones del caso.
- La reivindicación 16 que tiene por objeto un kit de partes, no se encuentra correctamente caracterizado, puesto que la forma adecuada de reivindicar un kit es a través componentes que proviene de preparaciones individuales donde tales componentes forman una unidad funcional dirigida a un único propósito o efecto técnico, lo cual no se cumple en dicha reivindicación. Se sugiere realizar las aclaraciones del caso.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 6 de junio de 2013, y consultadas la fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud, sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1, 3, 8, 13, 14 y 16 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

7. Conclusión

Por lo que las reivindicaciones 1 a 16, no se encuentran divulgadas en el estado técnico y tiene novedad, cumplen con los requisitos del Art. 16 y 18 de la Decisión D 486/2000,

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

sin embargo, se recomienda modificar las reivindicaciones 1, 3, 8, 13, 14 y 16 que están afectadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486.

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a claridad de la solicitud

La solicitante argumenta que : *“Respecto a la objeción del Examinador en contra del título de la presente invención, según la cual este no se encuentra acorde con la descripción y las reivindicaciones presentadas, se desea respetuosamente señalarle al Examinador que el título de la actual invención es UNA COMPOSICIÓN, PROCESO Y UN KIT PARA EL PROCESAMIENTO DEL AZÚCAR el cual a la luz de las reivindicaciones presentadas refleja claramente el objeto de la invención, donde puntualmente en el preámbulo de las Reivindicaciones independientes se lee 'Una composición de una mezcla de enzimas' Reivindicación 1, 'Un proceso para clarificar el jugo de azúcar' Reivindicación 3 'Un kit que consiste de una mezcla de enzimas'. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que el objeto de la presente invención comprende una composición, un proceso y un kit para el procesamiento de azúcar, lo cual está especificado por las Reivindicaciones y debidamente soportado en la descripción. De esta manera se da por superada cualquier objeción referente al título de la presente solicitud”.*

Esta Oficina reitera que, al no ser aceptado el kit de partes, se debe modificar el título, ya que el kit de partes no se encuentra bien caracterizado, como bien se le ha mencionado durante el trámite, que la forma correcta de reivindicar un kit es a través componentes que proviene de preparaciones individuales donde tales componentes forman una unidad funcional dirigida a un único propósito o efecto técnico.

Por otra parte, la solicitante argumenta que: *“Respecto a la objeción del Examinador en contra de las Reivindicaciones 1 y 3 según la cual no son claras por comprender términos de carácter general como: 'xilanasa', 'celulosa', 'hemicelulosa', 'glucanasa', 'amilasa', 'galactosidasa', se desea poner de presente que tales términos se son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia y en el caso particular de la presente invención, dichos términos se refieren a enzimas que hacen parte de la composición reclamada, las cuales están plenamente soportados en la descripción y adicionalmente descritos en la Reivindicación 2, en la cual se refiere puntualmente a 'la amilasa es seleccionada de un grupo compuesto por la α -amilasa, β -amilasa y γ -amilasa; la xilanasa se selecciona de un grupo compuesto de exo-xilanasa y endo- xilanasa; la celulasa es seleccionada de un grupo compuesto de exo-celulasa, endo-celulasa y glucosidasa; la glucanasa es seleccionada de un grupo compuesto de α -glucanasa, β -glucanasa, xiloglucan específico endo-1,4-betaglucanasa, xiloglucan específico exo-beta-1,4-glucanasa y pululanasa; y la galactosidasa es seleccionada de un grupo compuesto de α -galactosidasa y β -galactosidasa'. En este sentido, queda claro que los términos objetados por el Examinador no son de carácter general y se encuentran debidamente limitados en el capítulo Reivindicatorio; teniendo en cuenta lo anterior, se da por superada cualquier objeción a este respecto. De igual manera, para cualquier persona medianamente versada en la materia reconoce que la 'glucosa oxidasa' (Reivindicaciones 1 a 3) es la enzima encargada de oxidar la glucosa y que el 'ácido ascórbico' corresponde a conocida vitamina C, en este sentido dichos términos no abarcan extensa gama de*

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

posibilidades ni variaciones, sino que son moléculas definidas. De esta manera queda claro que nos son términos generales y se da por superada cualquier objeción frente a estos términos.

De igual manera, para cualquier persona medianamente versada en la materia reconoce que la “glucosa oxidasa” (Reivindicaciones 1 a 3) es la enzima encargada de oxidar la glucosa y que el “ácido ascórbico” corresponde a conocida vitamina C, en este sentido dichos términos no abarcan extensa gama de posibilidades ni variaciones, sino que son moléculas definidas. De esta manera queda claro que nos son términos generales y se da por superada cualquier objeción frente a estos términos.

Respecto a la objeción del Examinador en contra de las Reivindicaciones 3, 8, 11 y 12 por contener la expresión “regulador de pH”, según la cual es un término general, se desea respetuosamente señalarle al Examinador que para cualquier persona medianamente en la materia es claro que un regulador de pH facilita la neutralización de una solución y en el caso particular de la presente invención, dicho término está perfectamente delimitado en la reivindicación 8, en donde se menciona que “el regulador de pH seleccionado de un grupo compuesto de óxido de calcio (cal), el uso del hidróxido de calcio (lechada de cal), el ácido ortofosfórico y los compuestos de calcio o cualquier combinación de los mismos”; por tanto, contrario a lo que dice el Examinador este término no abarca una extensa gama de posibilidades y el alcance de la protección está perfectamente definido. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción frente a este término se da por superada.”

Se aclara que estos términos se objetan en las reivindicaciones independientes, ya que aunque son empleados o conocidos en el campo técnico, no especifican claramente la invención, sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, por lo cual, no son permitidos. Ahora bien, complementando lo anterior, es importante traer lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que ‘Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella’. (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de 2003)”.[1]

“[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla”.[2] – subrayado fuera de texto-.

Se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento jurídico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como están redactadas, son las que definen el objeto de la protección, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, presentando una amplia gama de posibilidades y variaciones, por lo tanto no son aceptados.

Ahora bien, la solicitante argumenta que: “Respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 3, según la cual esta no enseña las características técnicas

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

de cada etapa del método, se desea poner de presente que las Reivindicaciones 6 a 12, las cuales tienen una relación de dependencia con la Reivindicación 3, enseñan de manera clara las condiciones técnicas para las etapas técnicas definidas en la Reivindicación 3. Por ejemplo, la Reivindicación 6 describe la temperatura de mezclado, la Reivindicación 7 describe la temperatura de retención y la temperatura de enfriamiento, mientras que la Reivindicación 8 describe la neutralización de la mezcla a pH de 7.1 a 7.2 y al igual que la temperatura y tiempo de retención. Además, las Reivindicaciones 11 y 12 explican las condiciones técnicas de las etapas técnicas definidas en la Reivindicación 3. En vista de esto, el Solicitante le pide amablemente al Examinador que retire la objeción planteada frente a este respecto”. En relación a lo anterior, este Despacho manifiesta que un si bien el proceso está caracterizado con sus etapas y condiciones técnicas en las reivindicaciones dependientes estas no se encuentran en la reivindicación independiente lo cual la hace muy general. Se le recuerda que la reivindicación independiente debe contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependiente s son definiciones particulares de la invención.

Además, la solicitante argumenta que : “Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 10, según la cual la expresión “y para obtener azúcar clarificada” no define las características técnicas de la invención, se desea poner de presente que el fragmento objetado corresponde, tal y como lo menciona el Examinador, a una característica técnica funcional, la cual se hace indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención. Con respecto a lo anterior, la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia: “Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos” (Subraya incluida en el texto). De acuerdo con lo anterior, el fragmento objetado no solo puede, sino que deben estar en la Reivindicación, ya que resulta esencial para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención. De acuerdo con lo anterior, esta objeción debe tenerse por superada.” A lo anterior, esta Oficina manifiesta que son correctas las apreciaciones de la solicitante en cuanto a que dichas características funcionales pueden ir acompañando las características esenciales, sin embargo se le recuerda que dichas funcionalidades no le puede dar nivel inventivo a la invención.

La solicitante argumenta que: “Respecto a la objeción del Examinador en contra de las reivindicaciones 13 y 14 por supuestamente no caracterizar el producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, el solicitante desea señalar que la Reivindicación 13 ha sido modificada para definir la pureza del zumo de azúcar clarificado que está entre aproximadamente el 78% y el 85%. Dicha pureza se obtiene debido al proceso que emplea la mezcla de enzimas de la presente invención. Teniendo en cuenta que el producto a ha sido definido por sus características de pureza, se debe considerar como superada cualquier objeción respecto a la falta de descripción del producto”. Respecto a la objeción del Examinador en contra de las

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

Reivindicaciones 13 y 15, según la cual estas presentan falsa dependencia con las Reivindicaciones 3 y 1, respectivamente, se desea poner de presente que las Reivindicaciones objetadas al referirse al jugo clarificado obtenido por medio del método de la Reivindicación 3 (Reivindicación 13) y al compuesto enseñado por la Reivindicación 1 (Reivindicación 15) están delimitando que de todas las formas posibles de hacer jugo clarificado y de las posibles mezclas de enzimas, la invención tiene como modalidades preferidas las descritas en las Reivindicaciones 3 y 1. Adicionalmente, si bien se presenta una falsa dependencia se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho define las falsas dependencias en el punto 2.6.4.3.”

Esta Oficina reitera que la reivindicación 13 que tiene como objeto un producto “*El jugo de azúcar clarificado*” presenta falsa dependencia ya que depende de la reivindicación 3 que tiene como objeto un proceso “*Un proceso para clarificar el jugo de azúcar*”, lo cual no es permitido ya que combina diferentes categorías de reivindicaciones y además el producto se reivindica a través de un parámetro, siendo claro que es posible definirlo a través de sus características técnicas. Se le recuerda al solicitante que un producto que caracteriza por la forma o constitución del mismo (componentes), y las partes que lo compone (proporciones). Por lo tanto, no son claras.

Con respecto a la reivindicación 15 que tiene como objeto un proceso “*Un proceso para la obtención de un compuesto de enzimas y excipiente*” presenta falsa dependencia ya que depende de la reivindicación 1 y es independiente de ella, las reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicación independiente de la cual depende, lo cual no sucede en este caso. Se le recuerda al solicitante que una reivindicación de proceso se encuentra conformado por una secuencia de etapas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por medio de la cual se debe llevar dicho proceso que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado.

La solicitante argumenta que: “*Con respecto a la objeción de Examinador en contra de la Reivindicación 16 por incluir un manual de instrucciones es deseo del Solicitante recordar que dicho término fue eliminado de la Reivindicación objetada tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial y por tanto se da por superada cualquier objeción respecto a dicho término*”.

Esta Oficina reitera que la reivindicación 16 se encuentra mal caracterizada ya que un kit de partes está conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. Sin embargo, la sola asociación de componentes (o simple agregación) en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa es necesaria para el propósito final y no se encuentra sustentada en la descripción.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo

Oficio N° 16759

Ref. Expediente N° 15310510

reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE

Revisado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ