

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-109.625

Asunto: Solicitud de patente para: PROCESO PARA REMOVER
CAFEÍNA DEL CAFÉ VERDE Y PLANTA PARA IMPLEMENTAR EL
PROCESO

Solicitante: DEMUS S.P.A.

Fecha de solicitud: 28 de abril de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, 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 15404, notificado por fijación en lista el 31 de octubre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 14 reivindicaciones en las que se reorganizó y dividió en ítems la Reivindicación 1 y en donde se limitó el alcance de la misma al incluir la expresión *“pasar el agua caliente a través de un filtro (9, 9a) provisto de mallas que conservan las sustancias insolubles como la granza del café”* que tiene soporte en el primer párrafo de la página 3 del Capítulo Descriptivo. La anterior modificación se realizó con el fin de mejorar la claridad de la Reivindicación 1, y consecuentemente de todo el Capítulo Reivindicatorio.

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

“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: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador sostiene que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- (i) Los términos: *“descafeinar”*, *“concentrando”*, *“aparato de concentración”*, *“recipiente extractor”* (Reivindicación 1), *“medio de agitación”* (Reivindicación 2), *“una batería”*, *“medios (4) adecuados”*, *“primer recipiente”*, *“segundo recipiente”*, (Reivindicación 12), son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones
- (ii) La reivindicación 1 que tiene por objeto un proceso no se encuentra totalmente definida, ya que aunque enseña una secuencia de pasos, no caracteriza las condiciones técnicas por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método.
- (iii) Las reivindicaciones 1, 4, 6, mencionan términos imprecisos y/o relativos como lo es: *“uno o más”*, *“saturados parcialmente”*, *“al menos”*, *“valor mayor”*, *“valor más alto”*, resta claridad, por cuanto dicho término no permite establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas.

2. En cuanto a las objeciones del Examinador con respecto a la supuesta amplitud excesiva de la Reivindicación 1, primero llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, el cual fue reorganizado y limitado con el fin de brindar mayor claridad a la materia reivindicada. Así las cosas, se reclama particularmente un proceso para remover cafeína del café verde que comprende:

- a. pre-secar en el recipiente-extractor (1) los granos de café hasta un contenido de humedad de 10 – 45%;
- b. utilizar agua y carbonos activados en el que un lote de café verde se introduce en al menos un recipiente-extractor (1) que contiene agua ablandada mantenida a una temperatura de trabajo convencional comprendida entre 60°C y 90°C y los granos de café en el agua se dejan por un periodo de tiempo comprendido entre 30 y 120 minutos de modo que se hinchen total o parcialmente con el fin de ayudar a la transferencia al agua caliente de una solución hecha de parte de la cafeína y las sustancias aromáticas solubles en agua;

- c. pasar el agua caliente a través de un filtro (9, 9a) provisto de mallas que conservan las sustancias insolubles como la granza del café;
- d. mover dicha solución en al menos un recipiente adecuado (C1 – Cn) que comprende carbón activado donde la cafeína se absorbe;
- e. concentrar dicha solución en un aparato de concentración (5)
- f. transferir dicha solución de nuevo al recipiente extractor (1) mantenida en un grado de vacío (11) que va desde 65 kPa hasta 99 kPa, secándolo hasta un contenido de humedad de 5 – 12%;
- g. enfriar a temperatura ambiente y descargando el café descafeinado en recipientes adecuados.

A la luz de las drásticas modificaciones realizadas sobre el Capítulo Reivindicatorio, considero superada la objeción (ii), ya que éste define claramente la secuencia de etapas para poder reproducir y ejecutar el método reivindicado.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo anterior para la objeción (i), deseo poner de presente que el inventor tiene derecho a reclamar protección sobre la totalidad del concepto inventivo desarrollado siempre y cuando cumpla con el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte la novedad o nivel inventivo de la invención, como sucede en el presente caso. Por lo tanto, considero que la solicitud del Examinador es arbitraria, ya que está tratando de limitar la protección de la patente y restringir injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho equitativamente, sin proporcionar argumentos sólidos que soliciten su limitación (en particular, ya que no se cita ningún arte previo en contra de la presente invención, como se indicará en detalle más adelante).

En consecuencia, deseo resaltar al Examinador que i) el Solicitante tiene derecho a reclamar protección por todo el concepto inventivo desarrollado, que en el presente caso está completamente respaldado por diferentes ejemplos; y ii) no existe arte previo que afecte a la patentabilidad de la presente invención, por lo que la limitación de las reivindicaciones es injustificada.

3. Respecto a la objeción (iii), los términos “*saturados parcialmente*”, “*valor mayor*” y “*valor más alto*”, deseo aclarar que éstos son perfectamente claros para cualquier

persona medianamente versada en la materia ya que éstos corresponden a un nivel de saturación de los carbonos activados y umbrales determinados por simulaciones; y los términos de límite inferior “*uno o más*” y “*al menos*” definen los requerimientos mínimos para que se puede ejecutar y reproducir la invención en su totalidad.

Por todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. PETICIÓN

1. Agradezco la opinión la opinión favorable del Examinador en tanto aclara que no hay arte previo que afecte tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente invención.
2. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

IV. ANEXOS

1. Recibo de pago correspondiente a la tasa por segundo examen de patentabilidad.
2. Recibo de pago correspondiente a 14 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10433-0841-0001-2

SAR\SAR\ID-299486\WPC10433

No. M-2018-299486\SAR