

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente 15310510

Asunto: Solicitud de patente para: UNA COMPOSICIÓN, PROCESO Y UN KIT
PARA EL PROCESAMIENTO DEL AZÚCAR

Solicitante: RICHCORE LIFESCIENCES PVT. LTD.

Fecha de solicitud: 29 de diciembre de 2015

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, 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 **16759**, notificado por fijación en lista el 28 de noviembre de 2018, para lo cual pedí plazo adicional el 01 de marzo de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **16** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. En la etapa *iii.*, de la Reivindicación 3 se ha remplazado el fragmento *“adición del excipiente o filtrando ambos”* por *“la filtración”*.

2. En las Reivindicaciones 8, 12 y 16 se ha eliminado el fragmento *“y compuestos de calcio”*.

3. En la Reivindicación 8 se ha eliminado el fragmento *“el uso del”* que correspondía a un error tipográfico.

4. En la etapa *c.*, de la Reivindicación 11 se ha remplazado el fragmento *“adición del excipiente o filtrando ambos”* por *“la filtración”*.

“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

5. En la Reivindicación 16 se han especificado las partes del kit por medio de los numerales *i, ii, iii*.

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.

II. EN CUANTO AL TITULO

Con respecto a la objeción del Examinador en contra del título de la presente solicitud, según la cual, este no debería comprender la expresión *“kit de partes”*, se desea poner de presente que es deseo del solicitante mantener el título de la presente solicitud, ya que cómo se explica más adelante, los diferentes componentes del kit de partes ayudan a obtener el efecto técnico deseado. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe dar por superada esta objeción.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las Reivindicación 1, según la cual esta no es clara por comprender las expresiones *“amilasa, celulosa, gluconasa”, “glucosa oxidada”, “xilanasa”, “galactosidasa”*, se desea poner de presente lo siguiente:

- En primer lugar, se desea poner de presente una vez más que estos términos no solo son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia, sino que también se encuentran plenamente definidos en la descripción, por lo cual, el alcance del pliego reivindicatorio es preciso. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Decisión 486 la descripción de una solicitud sirve para interpretar las reivindicaciones: *“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”*.
- De manera particular y con respecto a las enzimas *amilasa, celulosa y gluconasa* se desea llamar la atención del Examinador sobre la Reivindicación dependiente 2, en la cual se enuncia específicamente:

“en la cual 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-beta-glucanasa, xiloglucan específico exo-beta-1,4-glucanasa y pululanasa; y la galactosidasa es seleccionada de un grupo compuesto de α -galactosidasa y β -galactosidasa”.

Si se tiene en cuenta lo anterior, es claro que la Reivindicación 2 está delimitando el alcance de la Reivindicación 1 y, por tanto, las enzimas incluidas en la Reivindicación 1 no incluyen una extensa gama de posibilidades, sino que se limitan a lo enseñado por la Reivindicación dependiente 2.

- En relación con la enzima glucosa oxidasa, se desea respetuosamente llamar la atención del Examinador, sobre lo señalado en nuestra respuesta al primer examen de patentabilidad, en el cual resaltamos que esta enzima era bien conocida en la técnica como “ácido ascórbico”. Respecto a dicha enzima, es de notar que tiene una estructura definida y divulgada; por tanto, no cubre una extensa gama de posibilidades ni variaciones. Adicionalmente el Solicitante ha incluido en la descripción las posibles fuentes de esta en la Tabla 1. En consecuencia, queda claro que no hay fundamento para decir que la expresión glucosa oxidasa contempla diversos compuestos y aún menos cuando el solicitante ha definido sus posibles fuentes.
- Adicionalmente, se desea resaltar que el Solicitante no sólo se ha definido las posibles enzimas, sino que además ha enseñado los rangos concretos de las concentraciones efectivas (Reivindicación 1) y las posibles fuentes de cada una de las enzimas comprendidas en el kit de partes de la invención (Tabla 1, Pág. 21 de la descripción). En relación con la Tabla citada, es posible por ejemplo determinar que las enzimas *celulasa*, *xilanasa*, *betaglucanasa* pueden ser obtenidas de “*las cepas de Trichoderma, específicamente T. reesei o T. longbrachiatum. Entre otras cepas se incluyen las especies Chrysosporium y Humicola*”.

De esta manera queda claro que las enzimas reclamadas están completamente definidas y que el solicitante ha aportado suficiente información para que cualquier persona medianamente versada en la materia reproduzca la invención.

- Finalmente, es preciso señalar que el solicitante tiene el derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, por lo que una limitación al mismo estará determinada únicamente por la cercanía del arte previo. En este sentido, si se tiene en cuenta que no se encontró arte previo que anticipara a la invención tal y como se encuentra definida actualmente, cualquier limitación a la materia reclamada sería limitación injusta del concepto inventivo reclamado por el Solicitante.
- En conclusión, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las Reivindicaciones 3, según la cual esta no es clara por comprender las expresiones “*se deja enfriar*”, “*regulador de pH*”, “*adición de excipiente o filtrando*”, el Solicitante desea reiterar una vez más, dichas expresiones son perfectamente claras para cualquier persona con conocimiento en el área y que además estas se encuentran delimitadas en las Reivindicaciones dependientes (Reivindicaciones 4 a 12), por lo cual no abarcan una extensa gama de posibilidades.

- De manera particular, con respecto a la expresión *se deja enfriar*, se desea señalar que en las reivindicaciones 7, 11 y 12, las cuales dependen de la Reivindicación 3, se especifica que la temperatura de enfriamiento corresponde a una *temperatura entre 25 a 30°C*, lo cual es perfectamente claro para cualquier persona medianamente versada en la materia.
- Con respecto al *regulador de pH*, vale la pena reiterar que, para cualquier persona con conocimientos en el campo técnico de la invención, es claro que un regulador de pH regula o mantiene el pH de una composición o mezcla. Así mismo, en el caso particular de la presente solicitud, 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*” y cualquier compuesto diferente a estos, estaría por fuera del alcance de la invención.
- En conexión con el término *filtrando*, es preciso reiterar que este corresponde a una operación unitaria básica y rutinaria, la cual consiste esencialmente en hacer

pasar un gas o líquido a través de un filtro o membrana con el fin de separar impurezas o separar sus componentes.

De manera similar que las demás expresiones objetadas, en la Reivindicación 9 el solicitante ha definido que la filtración se lleva a cabo por medio de *filtración de membrana, filtros de prensa y sedimentación de filtración de membrana, filtros de prensa y sedimentación*. En ese sentido, cualquier otro método de filtración estaría por fuera del alcance de la invención.

Así mismo, como se mencionó anteriormente, teniendo en cuenta que durante el presente examen de patentabilidad su despacho no encontró arte previo que afectara la patentabilidad de la presente solicitud, una limitación a la materia reclamada sería injusta.

Teniendo en cuenta los argumentos presentados, se solicita respetuosamente se retiren las objeciones de claridad respecto a las expresiones mencionadas.

3. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la expresión *adición de excipiente o filtrando*, se desea poner de presente que tal y como se menciona en el numeral I del presente memorial, tal expresión fue eliminada del capítulo reivindicatorio y por tanto esta objeción deberá ser retirada.

4. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 3, según la cual esta no es clara por no definir las condiciones del proceso reclamado, se desea poner de presente que así como se ha mencionado a lo largo del presente memorial, las condiciones del método de la Reivindicación señalada han sido enseñadas y definidas propiamente en sus reivindicaciones dependientes, en particular en las Reivindicaciones 11 y 12. Adicionalmente, teniendo en cuenta que no se encontró arte previo que afectara la patentabilidad del método enseñado en tal reivindicación, una limitación del mismo sería, excesiva, injusta e innecesaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita respetuosamente al Examinador retire la objeción de claridad que ha formulado sobre la Reivindicación 3.

5. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la antigua Reivindicación 8 por referirse a un uso, se desea poner de presente que tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, dicha expresión fue eliminada y por tanto cualquier objeción al respecto deberá ser superada.

6. El Examinador ha objetado la Reivindicación 13 (referida a un producto), por supuestamente presentar falsa dependencia con una reivindicación relacionada con un proceso (Reivindicación 3), lo cual supuestamente no es permitido. Al respecto, se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho define las falsas dependencias en el punto 2.6.4.3:

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia”

Por ejemplo:

Una reivindicación de una categoría se refiere otra de otra categoría, pero no depende de ella:

- Reivindicación 1. Un producto...

- Reivindicación 2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicación 1...

- Reivindicación 3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 2...”

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencia, incluso entre reivindicaciones relacionadas con categorías diferentes, lo cual corresponde simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Por lo tanto, se mantiene la Reivindicación 13 en el pliego reivindicatorio y con las anteriores aclaraciones la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada

7. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 14, según la cual esta no enseña las características técnicas del producto, se desea poner de presente que, conforme a las modificaciones que se hicieron en la respuesta al primer examen de patentabilidad, esta reivindicación es ahora dependiente de la reivindicación 13. A su vez, la Reivindicación 13 define el jugo clarificado al cual se hace referencia. Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que la Reivindicación 14 enseña una

modalidad preferida de la reivindicación 13 y por tanto no debe especificar cada una de las características del producto y se debe dar por superada esta objeción.

8. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 16, según la cual esta no enseña un kit de partes, se desea poner de presente que teniendo en cuenta la modificación en la Reivindicación objetada, para cualquier persona es claro que el kit de partes reclamado está comprendido por: *i) una mezcla de enzimas, ii) un excipiente y iii) un regulador de pH*, los cuales al unirse contribuyen con el propósito al cual va dirigido la presente invención, en específico, a obtener un jugo de azúcar clarificado con una pureza entre el 78% y el 85%.

Al respecto, se desea resaltar además que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia en el numeral 2.15:

“El kit de partes es una modalidad de las invenciones por combinación en la que se reúnen elementos conocidos que, aunque se conocen de forma individual a partir de preparaciones independientes, al combinarse pueden llegar a ser o convertirse en una nueva solución técnica a un problema técnico”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita amablemente al Examinador reconozca que la presente invención corresponde a un kit de partes que es novedoso e inventivo.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

A este respecto, se pone de presente que de acuerdo con el examen de patentabilidad realizado por el examinador, no existe en el arte previo ninguna divulgación que anticipe las características de la presente invención. En otras palabras, la invención cumple cabalmente los requisitos de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

V. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 16 reivindicaciones;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22417-0841-0001-1
LAG\LAG\ID-300406\WPC22417
No. M-2018-300406\LAG