

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **14545**

Ref. Expediente N° NC2017/0006176

Señor(a)
CARMENZA JARAMILLO DE ECHEVERRI
mguerrero@dshabogados.com

Asunto: **PATENTE DE INVENCION**

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional	NAL				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

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° NC2017/0006176	21 de junio de 2017
Reivindicaciones:	N° NC2017/0006176	21 de junio de 2017
	N° NC2017/0006176	31 de julio de 2017
Dibujos:	N° NC2017/0006176	21 de junio de 2017

2. 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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **14545**

Ref. Expediente N° NC2017/0006176

(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 8 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0006176 del 31 de julio de 2017).

Título de la solicitud: “PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE CLARIFICADO A PARTIR DE BORRA DE CAFÉ Y DE GRANOS ENTEROS Y/O DETERIORADOS” (Rad. N° NC2017/0006176 del 21 de junio de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un proceso que permita extraer aceite de café clarificado a partir de borra de café o de granos de café enteros y/o deteriorado, de manera que dicho aceite pueda ser empleado como materia prima a gran escala en los sectores cosméticos de comestibles, y de esta manera proporcionarle un alto valor agregado al residuo del café además se logra la decoloración del aceite en cortos periodos de tiempo y sin eliminar sus propiedades químicas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona Un proceso para la obtención de aceite clarificado a partir de borra de café y de granos de café enteros y/o deteriorados, caracterizado porque dicho proceso comprende las siguientes etapas: a) Inocular la borra de café y/o los granos de café con macromicetos; b) Incubar la mezcla conformada por la borra de café y/o los granos de café con macromicetos hasta lograr que la borra de café sea completamente poblada por el micelio del hongo; c) Secar la borra de café inoculada y completamente poblada; y d) Extraer con solventes del aceite de café a partir de la borra de café seca.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/97, A61Q 19/00, B01D 11/04, C11B 1/04, C11B 1/10, C11B 3/00, C11B 9/02.

3. De la solicitud de patente

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

- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*macromicetos*”, “*hongo*”, “*solventes de aceites*” (Reiv. 1), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las

Página 2 de 6

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 14545

Ref. Expediente N° NC2017/0006176

modificaciones respectivas utilizando términos específicos, y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

- La reivindicación 1 que tiene por objeto un proceso, no se define completamente, ya que aunque enseña una secuencia de etapas, no están acompañadas de las condiciones técnicas que permitan identificar claramente, las características del método que se busca proteger. Se sugiere al peticionario incluir en la reivindicación las características técnicas esenciales para llevar a cabo el método que se encuentran soportadas en la descripción.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de: 21 de junio de 2017, y consultadas las 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.

5. Conclusión

Las reivindicaciones 1 a 8, no se encuentran divulgadas en el estado técnico y tiene novedad, por lo tanto, cumplen con los requisitos del Art. 16 y 19 de la Decisión 486/2000, sin embargo, se recomienda tener en cuenta las observaciones planteadas por claridad según el Art. 30 de la Decisión 486 mencionadas en el numeral 4 del presente concepto, con el fin de darle trámite a la presente solicitud.

6. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

La solicitante argumenta que: *“En respuesta a lo anterior me permito señalar que el proceso revelado en las reivindicaciones 1 a 4 y 8 de la solicitud divulga todas las etapas, elementos y condiciones técnicas que resultan suficientes para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención y de esta manera logre los resultados descritos por el solicitante. En este sentido me permito aclarar que, por ejemplo, los resultados de dicho proceso revelado por el solicitante no están limitados al empleo de macromicetos, hongos, solventes u hongos de pudrición blanca específicos, sino que son logrados independientemente del tipo de macromicetos, hongos, solventes u hongos de pudrición blanca que se emplee. En este sentido, la inclusión de etapas, elementos o condiciones específicas en dichas reivindicaciones*

Página 3 de 6

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 14545

Ref. Expediente N° NC2017/0006176

1 a 4 y 8 tan solo permitiría que terceras personas tengan la posibilidad de realizar modificaciones secundarias en el proceso sin afectar los resultados finales pero evitando caer en un eventual proceso de infracción de patente. Visto lo anterior solicito a la señora Examinadora la reconsideración de las objeciones realizadas a este respecto”.

Se le reitera, como bien se mencionó en el Oficio No. 9464, que dichos términos son generales, que aunque corresponden a términos conocidos en el campo técnico, abarcan una extensa gama de posibilidad y, por tanto, 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, ya que como son las reivindicaciones las que le dan el alcance a la invención, el hecho que la información se encuentre en la descripción, no supera la objeción, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos ya que no especifican un

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 14545

Ref. Expediente N° NC2017/0006176

rango específico sobre el cual deba desarrollarse la invención, presentando una amplia gama de posibilidades y variaciones, por lo tanto no son aceptados.

Por otro lado, la solicitante argumenta que: *“En respuesta a lo anterior me permito señalar que el proceso revelado en la reivindicación 1 de la solicitud divulga todas las etapas y condiciones técnicas que resultan suficientes para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención y de esta manera logre los resultados descritos por el solicitante. En este sentido, la inclusión de etapas o condiciones adicionales en dicha reivindicación 1 tan solo permitiría que terceras personas tengan la posibilidad de realizar modificaciones secundarias en el proceso sin afectar los resultados finales pero evitando caer en un eventual proceso de infracción de patente. Visto lo anterior solicito a la señora Examinadora la reconsideración de las objeciones realizadas a este respecto”.*

Esta Oficina se encuentra en desacuerdo con dicha posición toda vez que, las características técnicas esenciales se deben encontrar dentro de la reivindicación independiente, la cual debe contener la materia que le da novedad o altura inventiva a la invención, por lo tanto, se reitera que es importante que el método se encuentre definido a través de la secuencia lógica de pasos, con sus condiciones técnicas, por tanto, tal y como fue definida la reivindicación independiente 1, no cumple con lo estipulado en el artículo 30.

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 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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **14545**

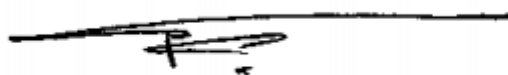
Ref. Expediente N° NC2017/0006176

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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Revisado: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE