

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

Señor(a)
SUNTORY HOLDINGS LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE GLUCÓSIDOS DE ÁCIDO ORGÁNICO OBTENIDOS A PARTIR DE GRANOS DE CAFÉ Y MÉTODOS PARA USAR LOS MISMOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2014/076522

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de octubre de 2014.

PRIORIDAD(ES): JP (JAPÓN), 208667/2013 03/10/2013.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 18 de marzo de 2019, bajo el número 16113292, por ajustarse a los requisitos legales.

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, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° 16113292 del 18 de marzo de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en el interés considerable en los componentes aromáticos volátiles de café y en que no se reconoce la existencia de glucósidos que tengan ácido crotónico metilo o ácido isovalérico como agliconas en frutos de café o granos verdes de café.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para purificar un glucósido de ácido orgánico existente en el café.

3. No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal (b))

El objeto de la reivindicación 2 no se considera una invención, ya que a pesar de señalar en el preámbulo una composición, está referida a los extractos obtenidos a partir de los granos de café, por lo tanto no se considera una invención.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° 16113292 del 18 de marzo de 2019, solicitó la modificación del título a: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE GLUCÓSIDOS DE ÁCIDO ORGÁNICO OBTENIDOS A PARTIR DE GRANOS DE CAFÉ Y MÉTODOS PARA USAR LOS MISMOS”, la cual no se acepta porque hace referencia a los usos de glucósidos, que no son patentables de acuerdo al Art. 14 D.486, y a una composición que comprende glucósidos que hace referencia a un extracto, que no es patentable de acuerdo al Art. 15(b) D.486; además no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el título siguiente: “MÉTODO DE OBTENCIÓN DE GLUCÓSIDOS DE ÁCIDO ORGÁNICO A PARTIR DE GRANOS DE CAFÉ Y MÉTODOS QUE EMPLEAN LOS GLUCÓSIDOS”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Las reivindicaciones 3 y 4 no presentan el sustento adecuado y por tal motivo no serán evaluadas en el presente examen de patentabilidad.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de octubre de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D2	Art. 1	“3-Methylbutanoyl and 3-methylbut-2-enoyl disaccharides from green coffee beans (<i>Coffea arabica</i>)”	junio de 2002
D3	JP2013096895	“quality evaluation method of coffee beans and coffee extraction”	20 de mayo de 2013
D4	US2009011095	“Packaged coffee drink”	08 de enero de 2009

El D2¹ divulga tres compuestos disacáridos 3-metilbutanoílo y 3-metilbut-2-enilo aislados de granos de café verdes (*Coffea arabica*), que se identificaron como 3-metilbutanoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, 3-metilbutanoílo 6 -O-α-d-glucopiranosil-β-d-fructofuranosido, y 3-metilbut-2-enoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido (Resumen).

El D3² divulga un método de evaluación de la calidad de los granos de café y de la extracción de café que no depende de una inspección sensorial de acuerdo con un panel especializado, en particular, un método para realizar la evaluación de la calidad científica y objetivamente utilizando un componente que afecta fuertemente el sabor amargo (Resumen).

1 URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942202000420> Weckerle B, et al. 3-Methylbutanoyl and 3-methylbut-2-enoyl disaccharides from green coffee beans (*Coffea arabica*). *Phytochemistry*. Junio de 2002; 60(4):409-14.

2 URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2013096895A&KC=A&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

El D4³ divulga una bebida de café envasada que contiene ácido clorogénico en alta concentración y que tiene un excelente sabor y menor precipitación cuando se almacena durante un tiempo prolongado (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

6.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un método para obtener un compuesto seleccionado del grupo que consiste en 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiósido y 3-metil-butanoil-β-gentiobiósido que comprende los pasos de (...)”* (Radicado N° 16113292 del 18 de marzo de 2019).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Método:	Método (Pág. 412, Experimental):
Obtener granos de café verde, seleccionados de moca, montaña azul y geisha	Obtener granos de café verde, de Etiopía (Pág. 412, Experimental)
Tratar los granos de café verde con un solvente que es un tampón, alcoholes, o una combinación de los mismos, en donde los alcoholes son alcohol inferior o alcohol polivalente líquido	Tratar los granos de café verde con éter de petróleo y una mezcla de metanol:agua (Pág. 412, Experimental)
purificar 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiósido o 3-metil-butanoil-β-gentiobiósido utilizando cromatografía de intercambio iónico, cromatografía hidrofóbica, cromatografía hidrofílica o cromatografía de filtración en gel	purificar los compuestos utilizando cromatografía empleando Amberlite XAD-2 (Pág. 412, Experimental)

El D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método para obtener compuestos provenientes de granos de café, que comprende: obtener granos de café verde, de Etiopía, tratar los granos de café verde con éter de petróleo y una mezcla de metanol:agua, y purificar los compuestos utilizando cromatografía empleando Amberlite XAD-2 (Pág. 412, Experimental).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el método divulgado de D2 consiste en los compuestos que son purificados.

No hay efecto asociado a purificar compuestos diferentes a los enseñados en D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D2 con el fin de obtener un método alternativo para obtener compuestos diferentes a partir de granos de café?

Sin embargo, el D2 se refiere a extractos de café en los cuales se han identificado compuestos como 3-metilbut-2-enoil-1-O-β-d- glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, 3-metilbutanoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, y 3-metilbutanoil-6-O-α-d-glucopiranosil-β-d-fructofuranosido (Pág. 412, Experimental). Los granos verdes de café en el D2 y en la presente solicitud son sometidos a condiciones similares de purificación, y de hecho se obtiene un compuesto en común en los dos extractos (3-metilbutanoil-6-O-α-d-glucopiranosil-β-d-fructofuranosido); por lo que es de esperarse que los glucósidos 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiósido o 3-metil-butanoil-β-gentiobiósido identificados en la presente solicitud también hicieran parte del extracto obtenido en el D2, a pesar de que

3 URL: <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009011095A1&KC=A1&FT=D>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

no se hubiesen identificado y caracterizado.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a caracterizar otros componentes del extracto enseñado en D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 5 consiste en: *“Un método para mejorar el sabor de los extractos obtenidos de los granos de café, el cual comprende...”* (Radicado N° 16113292 del 18 de marzo de 2019).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D4
Método:	Método (Párr. 0060):
Mezclar los granos de café o los extractos obtenidos de los granos de café con 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiosida o 3-metil-butenoil-β-gentiobiosida purificado	Mezclar extractos de café (Párr. 0060)
Cortar el enlace entre un componente aromático y un grupo azúcar mediante ácidos, álcalis, calor o enzimas	Tratar la composición con bicarbonato de sodio y calentar a 87°C (Párr. 0060)

El D4 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 5 porque divulga un método para mejorar el sabor de los extractos de café, que comprende: realizar diferentes extractos a partir de granos de café, mezclar dichos extractos y tratar la composición con bicarbonato de sodio y calentar a 87°C (Párr. 0059-0060).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 5 y el método divulgado en D4 consiste en especificar los compuestos que son mezclados con los granos o los extractos de café.

No hay efecto asociado a especificar los compuestos que son mezclados con los granos o los extractos de café.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el proceso conocido en D4 para conseguir un proceso alternativo para mejorar el sabor de los extractos de café?

Sin embargo, identificar en extractos de café compuestos como 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiosido o 3-metil-butenoil-β-gentiobiosido, en extractos de café, ya está divulgado en el D2 que se refiere a extractos de café en los cuales se han identificado compuestos como 3-metilbut-2-enoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, 3-metilbutanoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, y 3-metilbutanoil-6-O-α-d-glucopiranosil-β-d-fructofuranosido (Pág. 412, Experimental).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir compuestos del café similares a los enseñados en el documento D2 en el método divulgado en el documento D4 para llegar así al objeto de la reivindicación 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

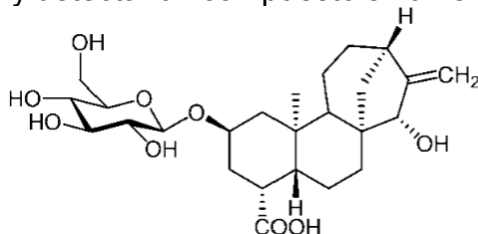
La reivindicación 5 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 6 consiste en: *“Un método para evaluar la calidad de los granos de café o de los extractos obtenidos de los granos de café, el cual comprende...”* (Radicado No 16113292 del 18 de marzo de 2019).

Tabla 3. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D3
Método:	Método (Rev. 1, 2):
someter una muestra derivada de los granos de café o los extractos a una espectrometría de masas	someter la muestra a espectrometría de masas (Rev. 1, 2)
detectar un ion seleccionado m/z 469 o m/z 471, en donde el m/z 469 es un indicador del compuesto 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiosido y el m/z 471 es un indicador del compuesto 3-metil-butanoil-β-gentiobiosido y 3-metil-butanoil-sucrosido	Detectar un compuesto en un extracto de café (Rev. 1, 2)
Cuantificar el compuesto	medir la concentración de compuesto (Rev. 1, 2)
Comparar el valor de cuantificado con el de un control	Comparar el valor de cuantificado con el de un control (Rev. 1, 2)

El D3 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 6 porque divulga un proceso para evaluar la calidad de los granos de café o de los extractos obtenidos de los granos de café, que comprende: someter la muestra a espectrometría de masas y detectar un compuesto en un extracto de café de estructura:



Posteriormente, medir la concentración de compuesto, y comparar el valor de cuantificado con el de un control (Rev. 1, 2).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 6 y el método divulgado en D3 consiste en el compuesto empleado para llevar a cabo la cuantificación.

No hay efecto asociado a emplear un compuesto de 3-metil-2-butenóilo-β-gentiobiósido, 3-metil-butanóilo-β-gentiobiósido, o 3-metil-butanóilo-sucrosido para llevar a cabo la cuantificación.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D3 para conseguir un método alternativo para evaluar la calidad de los granos de café o de los extractos obtenidos de los granos de café?

Sin embargo, identificar en extractos de café compuestos como 3-metil-2-butenóilo-β-gentiobiósido, 3-metil-butanóilo-β-gentiobiósido, o 3-metil-butanóilo-sucrosido, ya está

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

divulgado en el D2 que se refiere a extractos de café en los cuales se han identificado compuestos como 3-metilbut-2-enoil-1-O-β-d- glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, 3-metilbutanoil-1-O-β-d-glucopiranosil-β-d-apiofuranosido, y 3-metilbutanoil-6-O-α-d-glucopiranosil-β-d-fructofuranosido (Pág. 412, Experimental).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir los compuestos del café similares a los enseñados en el D2 en el método divulgado en el D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 6 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

De igual manera, se señala que el método para identificar o estimar una variedad de café, reclamado en la reivindicación 7 no tiene nivel inventivo, porque las etapas de: someter una muestra derivada de los granos de café o los extractos a una espectrometría de masas; detectar un ion seleccionado m/z 469 o m/z 471 en donde el m/z 469 es un indicador del compuesto 3-metil-2-butenoil-β-gentiobiosido y el m/z 471 es un indicador del compuesto 3-metil-butanoil-β-gentiobiosido y 3-metil-butanoil-sucrosido; y hacer referencia a un conjunto de valores estándar para cada variedad para identificar o estimar la variedad de café; están sugeridas en el estado de la técnica (D2, Pág. 412, Experimental; D3, Rev. 1, 2; Párr. 0020) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el método reivindicado.

La reivindicación 7 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión con respecto a nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	Art. 1	1, 5 a 7	Nivel Inventivo
D3	JP2013096895	6, 7	Nivel inventivo
D4	US2009011095	5	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a las exclusiones a la patentabilidad

1. El solicitante argumenta que “...de igual forma, la Reivindicación 2 y la Reivindicación 3 se modifican para reclamar una composición de los compuestos purificados y descritos en la Reivindicación 1”.

Se aclara que, la composición reclamada al no tener elementos que la diferencien del extracto, corresponde a los extractos de café, que no es una invención de acuerdo a la D. 486 Art. 15 (b).

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

1. El solicitante afirma que “En primer lugar, deseo señalar que de acuerdo con las modificaciones explicadas en el numeral I del presente memorial, el nuevo método reclamado en la Reivindicación 1 define etapas y compuestos específicos no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

divulgados en el arte previo citado. Ni D1 ni D2 describen la obtención de los compuestos purificados 3-metil-2-butenoil- β -gentiobiósido y 3-metil-butanoil- β -gentiobiósido”.

Se aclara que, el método reclamado en la reivindicación 1 del actual capítulo reivindicatorio (Radicado No 16113292 del 18 de marzo de 2019) comprende las mismas etapas que las divulgadas en el D2, tal y como se observa en la tabla 1 del numeral 6 de presente Oficio; de tal forma, que es posible que los glucósidos señalados por el solicitante se encontraran presentes en el extracto obtenido, a pesar de no ser dilucidados estructuralmente; por lo tanto, es pertinente emplear el D2 para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

2. El solicitante sostiene *“Por otra parte, el Examinador afirma que no hay datos que muestren el efecto de la invención de la nueva Reivindicación 5. En cuanto a este particular, difiero de la opinión del Examinador. Como se explica en el numeral V del presente memorial, una persona versada en la materia entendería que el sabor del extracto de café puede mejorarse utilizando los compuestos purificados de la presente invención (3-metil-2-butenoil- β -gentiobiósido y 3-metil-butanoil- β -gentiobiósido). Un experto en la materia no podría predecir tal efecto, incluso haciendo referencia a D1 y D2, debido a que estos documentos no proveen ninguna información sobre los compuestos aquí reclamados”.*

Se aclara que, los documentos D1 y D2 se emplearon para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 15203 del 13 de diciembre de 2018. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 16113292 del 18 de marzo de 2019), para el actual examen de patentabilidad se emplearon los documentos D4 y D2 para evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud. Es importante resaltar que si bien D4 y D2 no señalan los compuestos mencionados en la presente solicitud, sí enseñan la mezcla de extractos de café para mejorar sus propiedades organolépticas. Adicionalmente, no es posible observar un efecto sorprendente asociado al método reclamado, ya que no es posible establecer las posibles ventajas atribuidas al mezclar puntualmente los compuestos mencionados en la presente solicitud, respecto a mezclar otros compuestos presentes en los extractos de café, como los enseñados en D4 y D2.

3. El solicitante asegura que *“D2 simplemente revela que el 3-metil-butanoil-sucrosido purificado se obtuvo a partir de granos de café verde, pero no hace referencia a la obtención del 3-metil-2-butenoil- β -gentiobiósido y el 3-metil-butanoil- β -gentiobiósido purificados, los cuales son los compuestos comprendidos en la composición reclamada en la presente invención. Por lo tanto, la afirmación del Examinador es desacertada”.*

Se aclara que, el D2 es empleado para evaluar el nivel inventivo, más no la novedad de la presente solicitud; por lo tanto, no comparte todas las características técnicas esenciales de la presente solicitud.

4. El solicitante argumenta que *“Adicionalmente, D3 no enseña ni sugiere un método para mejorar el sabor de los granos o extractos de café, indicando la calidad de los mismos o identificando una variedad de específico café, como sí se hace en la presente invención. Por lo tanto, una persona versada en la materia no podría llegar al objeto reclamado en las Reivindicaciones 6 y 7, haciendo uso de las enseñanzas del arte previo citado”.*

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

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

Se aclara que, el D3 no fue empleado para evaluar la reivindicación 5, la cual reclama un método para mejorar el sabor de los granos o extractos de café. Respecto a evaluar la calidad y variedad de los granos de café, contrario a lo que afirma el solicitante, el documento sí señala métodos para determinar la calidad del café (Rev. 1,2) y sus variedades (Párr. 0020), de tal forma que es pertinente emplear dicho documento para evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud.

5. El solicitante afirma que *“Por otra parte, El Examinador afirma que no hay datos que muestren el efecto de la invención de las nuevas Reivindicaciones 6 y 7. Sobre este particular, difiero de la opinión del Examinador. Los Ejemplos 3 y 4 de la presente solicitud muestran específicamente que la calidad del grano de café o extracto de café podría evaluarse mediante la detección, cuantificación y comparación de los compuestos de la presente invención (3-metil-2-butenoil-β-gentiobiócido y 3-metil-butenoil-β-gentiobiócido)”*.

Se reitera que, no es posible atribuir un efecto técnico sorprendente asociado a emplear los glucósidos señalados en la presente solicitud; si bien en los ejemplos 3 y 4 se observa la determinación de la calidad y las variedades de café empleando los compuestos de la invención, dicha determinación es realizada de igual forma en D3 pero empleando un compuesto diferente, y no es posible determinar las posibles ventajas de emplear los compuestos de la solicitud respecto al compuesto de D3 en métodos de determinación de calidad y variedad, de acuerdo a lo mostrado en la descripción de la presente solicitud.

6. El solicitante asegura que *“Finalmente, deseo agregar que la presente invención ha sido concedida por la oficina de Japón (JP 6445445). Ahora bien, a pesar que las decisiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tomar las mismas decisiones, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad, en particular de nivel inventivo, son semejantes a nivel mundial y las decisiones en otros países sí dan luces e indicios acerca de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso”*.

Se aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Además, se aclara que la concesión en otros países no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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.

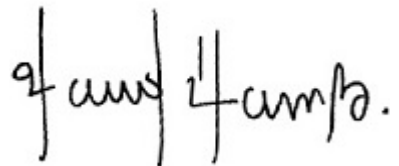
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
16113292		1°		2°	x	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2014/076522		3 de octubre de 2014							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
03/10/2013				x					
Solicitante									
SUNTORY HOLDINGS LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	2	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1, 5 a 7
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura TI=(coffee) AND TI=(qualit* and (evaluat* or assess*)) TI=(improv* and (taste or flavour)) AND TI=(coffee) coffee and taste or flavour and improve+ and /PD<20131003 and enzyme ((coffee)/TI AND (improv+)/TI AND ("taste" OR "flavor")/TI AND (quality)/TI) AND PD <= 2013-10-03 STAC=((improv* and (taste or flavour))) and IC=(a23f) and TI=(coffee) and PD=19000101:20131003
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A23L 27/10, A23F 5/10, C07H 15/04
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
JPO EPO	WO2010124936	04/11/2010	-		A
ISR JPO	JP2009219488	01/10/2009	-		A
ISR JPO EPO	JP2004081053	18/03/2004	-		A
	JP2003212782	30/07/2003	-		A
ISR	US6114309 JP2001524484	05/09/2000	-		A
	Akihisa (2012)	06/2012	-		A
	Morikawa (2009)	08/2009	-		A
	De (1967)	03/1967	-		A
	Yu (2010)	15/04/2010	-		A
	Nirmolendu (1968)	04/1968	-		A
	Aspinall (1975)	01/1975	-		A
	Bosso (1978)	08/1978	-		A
	Excoffier (1976)	02/1976	-		A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

EPO STN	Weckerle (2002)	06/2002	1, 5 a 7	Pág. 412, Experimental	Y
USPTO	Onishi (2010)	17/04/2010	-		A
	US2009011095	18/01/2009	5	Párr. 0060	Y
STN	Keiko (2015)	04/15/2015	-		P
	Goryaev (1978)	12/1978	-		A
Patbase	JP2013096895	20/05/2013	6, 7	Rev. 1, 2, Párr. 0020	Y
	US4963743	15/04/1990	-		A
	JPH0530909	09/02/1993	-		A
	JPH07227211	29/08/1995	-		A
	US2011027436	22/05/2009	-		A
EPOQUENET	JP2003180288	02/07/2003	-		A
	JPS6049751	19/03/1985	-		A
	GB1465168	23/02/1977	-		A
	GB640241	19/07/1950	-		A
-Orbit	WO2009062800	15/10/2008	-		A
	DK565986	14/12/1985	-		A
	BRPI0702771	29/06/2006	-		A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.		Akihisa T, et al. Melanogenesis-inhibitory saccharide fatty acid esters and other constituents of the fruits of Morinda citrifolia (noni). Chem Biodivers. 2012 Jun;9(6):1172-87.			
		Morikawa T, et al. Medicinal flowers. XXX. Eight new glycosides, everlastosides F-M, from the flowers of Helichrysum arenarium. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2009 Aug;57(8):853-9.			
		K.K.De, et al. The acid hydrolysis of glycosides : III. Hydrolysis of O-methylated glucosides and disaccharides. Carbohydrate Research, Volume 4, Issue 1, March 1967, Pages 72-77.			
		Yang Yu, et al. Monoterpenoids from the Fruit of Gardenia jasminoides. Helvetica Chimica Acta, 2010, Vol: 93, Nr: 4, Page(s): 763 – 771.			
		Nirmolendu, et al. The synthesis of three fully acetylated aldobiouronic acid methyl esters, including 6-o-(methyl 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyluronate)-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose. J Org Chem. 1968 Apr;33(4):1559-62.			
		Aspinall, et al. Base-catalyzed Degradations of Carbohydrates. VII. Alkaline Degradation of 3,6Di O -substituted Hexoses. Canadian Journal of Chemistry 53(14):2171-2177 · January 1975.			
		Bosso, et al. Utilisation du 13C en Spectrométrie de Masse: Etude de la Fragmentation de Disaccharides. ORGANIC MASS SPECTROMETRY, Vol: 13, Nr: 8, Page(s): 477 – 482.			
		Excoffier, et al. Stéréospecificité des réactions de glycosylation; synthèse de l'isomaltose. CARBOHYDRATE RESEARCH, 1976, Vol: 46, Page(s): 215 – 226.			
		Weckerle B, et al. 3-Methylbutanoyl and 3-methylbut-2-enoyl disaccharides from green coffee beans (Coffea arabica). Phytochemistry. 2002 Jun;60(4):409-14.			



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9175 de 29 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° 16113292

	Onishi, N. From Dung to Brew, No Aftertaste: Civets' Droppings Yield Coveted Coffee Beans. The New York Times April 10, 2010: page 6.
	Keiko, et al. Identification of 3-methylbutanoyl glycosides in green Coffea arabica beans as causative determinants for the quality of coffee flavors. Journal of Agricultural and Food Chemistry (20150415), 63(14), pp. 3742-3751.
	Goryaev, et al. Production and properties of sucrose monoester with fatty acids. Vestnik Akademii Nauk Kazakhskoi SSR (19781231), (12), pp. 31-3.
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (08/08/2019)	
Examinador: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS	