

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un proceso para obtener caramelos de base proteica (BP) que comprende las siguientes etapas:
 - a) cortar porciones de BP y someterlas a uno o más lavados con una solución acondicionante en donde la solución acondicionante puede ser: agua destilada; una solución de ácido benzoico; una solución de ácido sórbico; una solución de hipoclorito de sodio; una solución de ácido cítrico; una solución de acético; y sus mezclas;
 - b) incorporar las porciones de BP obtenidas en a) en un medio edulcorante a temperatura ambiente durante al menos 6 horas, en donde el medio edulcorante es una solución o mezcla de soluciones, que comprende: ácido cítrico y al menos un agente edulcorante seleccionado de: solución de sacarosa; aspartame, sacarina, estevia y acesulfame K;
 - c) deshidratar las porciones obtenidas en b) para obtener los caramelos de BP, en donde la base proteica (BP) es carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo.
2. El proceso según la Reivindicación 1, que comprende una etapa adicional de recubrimiento aplicando una cubierta a los caramelos de BP.
3. El proceso según la Reivindicación 2, donde la cubierta es una capa de chocolate, azúcar, miel, gelatina y/o sus mezclas.
4. El proceso según la Reivindicación 1, donde la solución acondicionante de la etapa (a) puede ser: agua destilada; una solución de ácido benzoico entre 0,001% y 2,0% (p/v); una solución de ácido sórbico entre 0,001% y 5,0% (p/v); una solución de hipoclorito de sodio entre 0,001% y 1,0% (p/v); una solución de ácido cítrico entre 0,001 y 10,0% (p/v); una solución de acético entre 0,001% y 10,0% (p/v); y sus mezclas.
5. El proceso según la Reivindicación 1, donde el medio edulcorante de la etapa (b) es una solución o mezcla de soluciones, que comprende: ácido cítrico en una concentración entre 0,01% y 1,0% (p/v) y al menos un agente edulcorante seleccionado de: solución de sacarosa entre 40° Brix y 80° Brix; aspartame, sacarina, estevia y acesulfame K, en una concentración entre 0,001% y 1,0% (p/v).
6. El proceso según la Reivindicación 1, donde las condiciones de deshidratación de la etapa (c) son por refrigeración a temperatura entre 2°C y 10°C, durante 40 a 150 horas o a temperaturas entre 50°C y 95°C durante 6 a 12 horas.

7. Un caramelo de BP de acuerdo con el proceso de la Reivindicación 1 que tiene la siguiente composición bromatológica:

Componente	Rango (g/100g)
Humedad	12,0 – 25,0
Proteínas	10,0 – 22,0
Grasa	0,1 – 4,0
Minerales	0,1 – 2,0
Carbohidratos	50,0 - 80,0

en donde la BP es un corte de músculo de carne que se selecciona entre: carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo.

8. El caramelo según la Reivindicación 7, que tiene la siguiente composición bromatológica:

Componente	Valor (g/100g)
Humedad	19,5
Proteínas	14,9
Grasa	0,3
Minerales	1,5
Carbohidratos	63,9

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2016/0000013

Solicitud de Patente de Invención titulada: “PROCESO PARA OBTENER CAMELOS DE BASE PROTEICA”.

Solicitantes: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Nuestra Ref.: P2016/000121

RESPUESTA AL OFICIO NO. 2087 DE 4 DE ABRIL DE 2019

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado en el momento de radicar la solicitud. Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto comprende las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 4 y 8;
- se adicionan las expresiones “*en donde la solución acondicionante puede ser: agua destilada; una solución de ácido benzoico; una solución de ácido sórbico; una solución de hipoclorito de sodio; una solución de ácido cítrico; una solución de acético; y sus mezclas*”, “*en donde el medio edulcorante de la es una solución o mezcla de soluciones, que comprende: ácido cítrico y al menos un agente edulcorante seleccionado de: solución de sacarosa; aspartame, sacarina, estevia y acesulfame K*” y “*en donde la base proteica (BP) es carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo*” en la Reivindicación 1, que encuentran soporte en las antiguas Reivindicaciones 4, 5 y 6;
- la nueva Reivindicación 6 que corresponde a la antigua Reivindicación 7, se adiciona la expresión “*o a temperaturas entre 50°C y 95°C durante 6*

a 12 horas” que encuentra soporte en la página 5 líneas 26 a 29 del Capítulo Descriptivo;

- las nuevas Reivindicaciones 5 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5 a 7;
- la nueva Reivindicación 7 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 9, y que ahora incluye la expresión “*en donde la BP es un corte de músculo de carne que se selecciona entre: carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo*” que encuentra soporte en la antigua Reivindicación 4 y en el Capítulo Descriptivo página 4 líneas 9 a 16 y en los ejemplos;
- la nueva Reivindicación 8 corresponde a la antigua Reivindicación 10.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante Oficina o Despacho) considera que el Capítulo Reivindicatorio carece de claridad por los siguientes motivos:

- las expresiones “*base protéica (BP)*”, “*solución acondicionante*” y “*medio edulcorante*” de la Reivindicación 1 son imprecisos pues corresponden a términos conocidos que abarcan una extensa gama de posibilidades;
- el término “*al menos*” en la Reivindicación 1 y 6 es impreciso y/o relativo y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 8 no es clara porque presenta una falsa dependencia en términos del proceso de fabricación, mientras que los productos deben caracterizarse por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen;
- el término “*porciones*” de la Reivindicación 1 es relativo y no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

b- i) En primer lugar, amablemente llamo la atención de la Oficina sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde dando alcance al punto 1 del presente memorial, los términos “*base protéica (BP)*”, “*solución acondicionante*” y “*medio edulcorante*” en la Reivindicación 1 se limitaron de acuerdo a las antiguas Reivindicaciones 4, 5 y 6; y se eliminó la Reivindicación 8, de tal manera que doy por superada cualquier objeción al respecto.

ii) En segundo lugar, y en relación al término “*al menos*” objetado en el Examen por ser “*impreciso y/o relativo*”, difiero respetuosamente de la opinión de la Oficina, puesto que el inventor tiene derecho a reclamar protección para todo el concepto inventivo desarrollado, independientemente de su amplitud.

Es así que una persona medianamente versada en la materia puede comprender perfectamente que la expresión “*al menos*” se refiere a un requisito mínimo de elementos que las reivindicaciones deben comprender para reproducir la invención. En este caso, el término “*al menos*” se encuentra en las Reivindicaciones 1 y 6 en donde indica que (i) la incorporación de las porciones de BP en un medio edulcorante a temperatura ambiente se debe realizar por al menos 6 horas, estableciendo así un límite inferior de tiempo para que se realice la incorporación, y (ii) el medio edulcorante comprende ácido cítrico y al menos un agente edulcorante, estableciendo que además del ácido cítrico, el medio edulcorante puede tener uno o más agentes edulcorantes (que posteriormente se seleccionan de una lista).

Dicho lo anterior, a partir de la lectura de las reivindicaciones cualquier persona medianamente versada en la materia entiende que la etapa (b) de la Reivindicación 1 se debe realizar como mínimo por un periodo de 6 horas, y que el medio edulcorante debe tener como mínimo un agente edulcorante.

Ahora, nuevamente me permito resaltar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como en este caso. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. De esta manera, considero que la expresión objetada es clara y concisa, por lo que doy por superada cualquier objeción al respecto.

iii) Finalmente, en relación al término “*porciones*”, a diferencia de lo señalado en el Examen considero que éste no se puede considerar relativo y por el contrario resulta completamente claro para una persona medianamente versada en la materia. Pues, como cualquier diccionario podría indicar el mismo corresponde a una “cantidad segregada de otra mayor” en este caso, a porciones de base proteica.

Así, tal como señala el MAP y la Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC) “*el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se le da en el área técnica de la solicitud (...). Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en la reivindicación siempre que esto sea*

factible”¹². En este caso, el término “porciones” no tiene un significado diferente o especial frente a lo que se conoce en el área técnica.

Adicionalmente, respetuosamente le recuerdo a la Oficina que las reivindicaciones deben proteger el concepto inventivo y no restringirse a modalidades específicas, de tal manera que limitar el tamaño de las porciones a un rango concreto limitaría injustamente la materia reclamada en tanto lo que hace inventivo al proceso para obtener caramelos de base proteica es la secuencia de etapas a, b y c, y no el tamaño de las porciones de BP procesadas.

Es más, como se mencionó anteriormente, nuevamente me permito resaltar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado (en este caso incluyendo el término “porciones”) y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. De esta manera, el término “porciones” objetado por la Oficina se debe considerar claro y conciso por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

iv) Así, a la luz de las modificaciones y argumentos planteados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- El Examen señala que la Reivindicación 8 carece de novedad a la luz del documento “*Elaboración de caramelo de pescado*” Maza-Ramirez et al, Big Bang Faustiniiano (D1).

En particular, el Examen menciona que la Reivindicación 8 corresponde a “*un caramelo de base proteica*” de tal manera que todas las características esenciales del producto ya han sido divulgadas anteriormente por D1. De manera similar, las características de las Reivindicaciones dependientes 9 y 10: humedad 17,60+1,5; proteína 15,80+0,9; grasa 0,26+0,05; ceniza 1,40+0,02; carbohidratos 64,90+0,6; actividad de agua 0,70+00(*) por diferencia. De tal manera que las Reivindicaciones 9 y 10 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

¹ Manual Andino de Patentes, *op. cit.*, Sección 4.6.1, “Términos utilizados”. Página 39

² Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.6.5.1. Páginas 73 y 74.

b- En primer lugar, me permito resaltar nuevamente que la Reivindicación 8 fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto por lo que doy por superada cualquier objeción al respecto.

En segundo lugar, me permito señalar que la nueva Reivindicación 7 dirigida al producto de la invención, un caramelo de base proteica (BP) está caracterizado (i) por su composición bromatológica, es decir, un contenido de humedad entre 12,0-25,0, proteínas entre 10,0-22,0, grasa entre 0,1-4,0, minerales entre 0,1-2,0, carbohidratos entre 50,0-80,0 y (ii) porque la BP corresponde a un corte de músculo de carne que se selecciona entre carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo.

Una vez aclarado el alcance de la nueva Reivindicación 7, me permito analizar la información divulgada por D1 que está dirigido al proceso de elaboración de un caramelo de pescado y el caramelo del mismo, en donde, de acuerdo con la sección Materiales y Métodos “*para la preparación del caramelo de pescado, fue necesario elaborar productos texturizados congelados a base de pasta de merluza*” conforme a la siguiente tabla (página 39, columna 1):

TABLA 1. Formulación del producto texturizado por congelación.

Ingredientes	Proporción
Pasta de merluza	78.00 %
Cloruro de sodio	1.30 %
Clara de huevo	3.20 %
Almidón de papa	2.60 %
Aceite vegetal	1.90 %
Agua fría	13.00 %
Total	100.00 %

Así, como se puede observar, lo que equivaldría a la BP de la presente invención correspondería al producto texturizado por congelación de D1, que por un lado se encuentra compuesto por una pasta de merluza en vez de por un corte de músculo de carne como se reclama en la Reivindicación 7 de la presente solicitud y por otro, porque dicha pasta de merluza además comprende, cloruro de sodio, clara de huevo, almidón de papa, aceite vegetal y agua fría. En donde, como se puede observar en la Tabla 1, la pasta de merluza corresponde tan solo al 78,00% del producto texturizado por congelación en D1.

Por otro lado, como algunas de las modalidades que se encuentran en los ejemplos del Capítulo Descriptivo mencionan, los caramelos de base proteica obtenidos mediante el proceso reclamado parten de: músculo de Marlín, pechuga de pollo, carne de cerdo y carne

de res, es decir, no corresponden a una pasta de la base proteica, ni tienen los otros aditivos mencionados por D1.

En este punto me permito resaltar entonces que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo divulgue **explícitamente todas y cada una de las características** de la invención.³ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser **detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención**”.⁴ Como se demostró anteriormente, el caramelo de base proteica de la invención definido en la Reivindicación 7 difiere de lo divulgado en D1, pues D1 no divulga todas y cada una de las características técnicas del mismo, incluyendo que la BP corresponde a un corte de músculo de carne que se selecciona entre carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo y que no es obtenida mediante el proceso de la Reivindicación 1, por lo que la materia reclamada en la Reivindicación 7 y su Reivindicación dependiente 8 son novedosas.

Aprovecho la oportunidad para mencionar que en referencia a la falsa dependencia de la nueva Reivindicación 7, me permito resaltar que este tipo de dependencia es totalmente aceptada en la práctica de patentes, e igualmente reconocido por el Manual Andino de Patentes⁵ y por la SIC⁶, que menciona que “*uno de estos casos es cuando una reivindicación de una categoría se refiera a otra de otra categoría*”, como el presente caso en donde la Reivindicación 7 dirigida al producto es falsa dependiente del proceso de la Reivindicación 1, y contrario a lo que se especifica en el Examen la misma no carece de claridad.

4. a- De acuerdo al Examen, la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de D1 y de la patente US5093140 (D2).

En el análisis expuesto en el Examen, se menciona que D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la Reivindicación 1 porque divulga un proceso donde porciones de pescado texturizado por congelación fueron trastados con jarabe de azúcar con la finalidad de disminuir el contenido de humedad hasta alcanzar un valor inferior a 31% para asegurar la formación y conservación del caramelo.

Así, la diferencia entre la presente invención y D1 consiste en someter las porciones de base proteica a uno o más lavados con una solución acondicionante. Derivando el efecto de anular

³ Manual Andino de Patentes, *op. cit.*, Sección 9.4

⁴ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

⁵ Manual Andino de Patentes. WIPO, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, Sección 4.5.3., página 38. 2004.

⁶ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, Superintendencia de Industria y Comercio, 2014, sección 2.6.4.3, página 73.

el crecimiento de microorganismos y/o reducir los colores, olores y sabores no deseados de la base proteica empleada, por lo tanto el problema técnico a resolver corresponde a *¿cómo modificar el proceso conocido en D1 con el fin de anular el crecimiento de reducir los colores, olores y sabores no deseados de la base proteica empleada, y mejorar la calidad del producto obtenido?*

No obstante, la etapa de someter las porciones de base proteica a uno o más lavados con una solución acondicionante para anular el crecimiento de microorganismos y/o reducir colores, olores y sabores no deseados de la base proteica empleada ya está divulgado en el D2. En donde D2 se refiere a un proceso para procesar una carne animal que comprende las etapas de escaldar y enfriar dicha carne animal, en donde dicha carne animal se pone en contacto con un bactericida acuoso en una mezcla de dos o más ácidos orgánicos, un surfactante e hipoclorito de sodio.

Así, de acuerdo al análisis planteado en el Examen, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la etapa de someter las porciones de base proteica a uno o más lavados con una composición acondicionante de D2 en el proceso de D1 para llegar al objeto de la Reivindicación 1. Adicionalmente, D1 también divulga las características de las Reivindicaciones 2, 5 y 6; y D2 también divulga las características de la Reivindicación 5.

Adicionalmente, el Examen afecta el nivel inventivo de las Reivindicaciones 2, 3 y 7 porque no mencionan alguna característica que junto con las características de la reivindicación independiente, aporten nivel inventivo al proceso de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

b- i) En respuesta a la supuesta falta de nivel inventivo de las Reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 6 y 7, me permito señalar que el Solicitante no comparte la opinión del Despacho pues en primer lugar, nuevamente llamo la atención del Despacho a las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto tal como se expone en el punto 1 del presente memorial, en donde, la reivindicación independiente del proceso fue drásticamente limitada de acuerdo con las Reivindicaciones 4, 5 y 6, y que ahora se dirige a:

Un proceso para obtener caramelos de base proteica (BP) que comprende las etapas de (a) cortar porciones de BP y someterlas a uno o más lavados con una solución acondicionante en donde la solución acondicionante puede ser: agua destilada; una solución de ácido benzoico; una solución de ácido sórbico; una solución de hipoclorito de sodio; una solución de ácido cítrico; una solución de acético; y sus mezclas; (b) incorporar las porciones de BP obtenidas en (a) en un medio edulcorante a temperatura ambiente durante al menos 6 horas, en donde el medio edulcorante es

una solución o mezcla de soluciones, que comprende: ácido cítrico y al menos un agente edulcorante seleccionado de: solución de sacarosa; aspartame, sacarina, estevia y acesulfame K; (c) deshidratar las porciones obtenidas en (b) para obtener los caramelos de BP, en donde la base proteica (BP) es carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo.

Ahora bien, teniendo claro el nuevo alcance de la materia reclamada en la Reivindicación 1 y en respuesta a las objeciones del Despacho relacionadas con la supuesta falta de nivel inventivo, me permito aclarar que la Guía de la SIC establece claramente que el estado de la técnica cercano es *“un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, o propósito”*⁷. En este caso, con el único fin de hacer una comparación directa con el análisis del Examen, consideraré también a D1 como el arte previo más cercano a la invención.

D1 hace referencia a un proceso de elaboración de caramelo de pescado en donde, de acuerdo con el Resumen del mismo, porciones de pescado texturizado por congelación son tratados con jarabe azúcar para obtener un caramelo. En particular, de acuerdo con la Introducción, el pescado texturizado presenta fibras musculares las cuales son formadas a partir de una emulsión de **pasta de pescado** a la cual proponen tratar mediante deshidratación parcial (por ósmosis) en azúcar o jarabe, de tal manera que para conservar el producto de pescado texturizado en forma de caramelo no se requiera utilizar recipientes herméticamente cerrados.

D2 también menciona que desarrollan una tecnología del caramelo de pescado utilizando carne molida de merluza, texturizándola por congelación y confitándola. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con la sección Materiales y Métodos de la página 39 columna 1, *“para la preparación del caramelo de pescado, fue necesario elaborar productos texturizados congelados a base de pasta de merluza”* conforme a la siguiente tabla:

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, sección 2.13.5, páginas 131-134.

TABLA 1. Formulación del producto texturizado por congelación.

Ingredientes	Proporción
Pasta de merluza	78.00 %
Cloruro de sodio	1.30 %
Clara de huevo	3.20 %
Almidón de papa	2.60 %
Aceite vegetal	1.90 %
Agua fría	13.00 %
Total	100.00 %

Como se puede observar, además de pasta de merluza, el producto texturizado por congelación comprende: cloruro de sodio, clara de huevo, almidón de papa, aceite vegetal y agua fría. Adicionalmente, más adelante en la misma sección (página 2, columna 2, párrafo 6), menciona que “[e]l proceso de elaboración del caramelo de pescado comprende la etapas de división en porciones del bloque texturizado, cocción al vapor, enfriado, deshidratación por ósmosis con azúcar o jarabe, lavado en agua caliente, desecado a 60°C, envasado y almacenado”.

Una vez teniendo claro qué información reclama la Reivindicación 1 de la presente invención y la información divulgada por D1, respetuosamente me permito mencionar que difiero del análisis de nivel inventivo expuesto en el Examen pues el mismo únicamente identifica que la diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y el proceso divulgado de D1 (i) “consiste en someter las porciones de base proteica a uno o más lavados con una solución acondicionante”.

Contrario a lo que menciona el Examen, el Solicitante identifica las siguientes diferencias adicionales entre el proceso de la Reivindicación 1 y el proceso divulgado en D1: (ii) mientras que la base proteica (BP) de la Reivindicación 1 de la presente invención corresponde a carne, D1 hace referencia a una pasta de merluza que adicionalmente incluye cloruro de sodio, clara de huevo, almidón de papa, aceite vegetal y agua fría. Es más, como se mencionó previamente, la pasta de merluza (a la que también se refieren como “carne molida de merluza”, página 2, columna 1, párrafo 3, línea 3) divulgada por D1 corresponde únicamente al 78% del producto texturizado por congelación, mientras que la base proteica de la presente invención corresponde a un trozo o porción de carne que no tiene un tratamiento físico que altere el tejido muscular por ejemplo convirtiendo la carne en carne molida o pasta, como sugiere D1.

En segundo lugar, se identifican varias diferencias en la secuencia de etapas implementadas por D1, entre las cuales se encuentra que: (iii) en D1 se realiza un texturizado por congelación

mientras que la BP de la presente invención entra fresca al proceso, y (iv) D1 realiza un proceso de cocción al vapor después de porcionar el bloque texturizado, cocción que no se realiza en ningún punto del proceso reclamado por la presente invención.

Por otro lado, me permito llamar la atención del Despacho sobre los indicios de nivel inventivo explicados en la Guía de la SIC y en el MAP, que señalan que reemplazar procedimientos complicados por versiones más simples y eliminar etapas consideradas necesarias (en el arte previo), sin que ello produzca un efecto perjudicial^{8,9}, corresponde a un indicio de nivel inventivo, como en este caso que se eliminan las etapas de: someter a texturizado por congelación a la base proteica (en el caso de D1 a la pasta de merluza) y realizar un proceso de cocción al vapor de la base proteica como bien divulga D1 a lo largo de su documento.

Es decir, si bien D1 divulga un proceso para la elaboración de caramelo de pescado, tanto la base proteica tratada (i.e. ii) como la secuencia de etapas propuestas por D1 difieren en al menos cuatro aspectos (i.e. i, iii y iv) señalados anteriormente con lo divulgado en la presente invención.

En el presente caso, no se encuentra evidencia en D1 para asegurar que la persona medianamente versada en la materia se habría visto motivada a modificar el proceso divulgado por el mismo para obtener un proceso como el de la presente invención. En tanto D1 no proporciona sugerencias o enseñanzas que le permitan a dicha persona diseñar un proceso para la elaboración de caramelo de pescado a partir de carne de pescado, carne de res, carne de cerdo o carne de pollo y que comprenda las etapas de (a) cortar porciones de BP y someterlas a uno o más lavados con una solución acondicionante, (b) incorporar las porciones de BP obtenidas en un medio edulcorante a temperatura ambiente durante al menos 6 horas, y (c) deshidratar las porciones obtenidas para obtener los caramelos de BP reclamados también por la presente solicitud.

Como se ha explicado a lo largo de este documento, las características del proceso divulgado en D1 y su producto resultante son diferentes al proceso de la Reivindicación 1 y el producto de la Reivindicación 7 de la presente solicitud. En donde, tales diferencias no son triviales pues las diferencias son de tal entidad que es imposible llegar a la invención a partir únicamente de lo divulgado por D1.

Ahora bien, partiendo de que D1 sea el documento más cercano al proceso de la presente invención y con el objetivo de realizar un análisis similar al sugerido en el Examen, se selecciona un segundo documento (D2) para buscar sugerencias sobre cómo modificar D1.

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio, *Óp. cit.* 2014, Sección 2.13.5.3.1, p. 134.

⁹ Comunidad Andina de Naciones, *Óp. cit.* 2004, Sección 10.4, p. 81.

D2 es una patente dirigida a un proceso para tratar carne de animal que comprende las etapas de hervir y enfriar con un bactericida acuoso una carne de animal como por ejemplo pollo, pavo, res o cerdo (página 2, columna 1, Campo de la invención), en donde el bactericida acuoso comprende una mezcla de dos o más ácidos orgánicos y un surfactante, y que tiene como objetivo desarrollar un bactericida acuoso que pueda ser utilizado durante la etapa de hervido y que además sea un aditivo de alimentos seguro (página 2, columna 1, Divulgación de la invención).

Contrario a lo sugerido en el Examen, respetuosamente me permito diferir del análisis realizado pues si una persona medianamente versada en la materia partiendo de D1 y con el objetivo de elaborar un caramelo de base proteica, considero que dicha persona no buscaría sugerencias en D2 porque en primer lugar, D2 no menciona pescado como opción de carne de animal a tratar y en segundo lugar, el proceso de D2 está diseñado para que se conserven las cualidades de la carne en excelentes condiciones, pues precisamente el objetivo de D1 es, además de obtener un producto estable al ambiente, que este tenga “*características similares a los caramelos de consumo infantil*”.

Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior, el Solicitante identifica las siguientes diferencias entre D2 y la presente invención pues: (i) D2 no menciona un porcionamiento de la base proteica, (ii) D2 menciona que la mezcla de ácidos orgánicos debe ser de al menos dos ácidos, mientras que en la presente invención esta puede ser únicamente una solución de ácido cítrico o una solución de ácido acético, y finalmente (iii) D2 pone en contacto la carne de animal con el bactericida acuoso tanto mientras hierve como en el enfriamiento.

En este orden de ideas, y aun asumiendo que a partir de D1 una persona medianamente versada en la materia buscara en D2 ideas sobre cómo modificar el proceso de elaborar un caramelo de pescado y deseara incluir lo divulgado en D2 en la secuencia de etapas de D1, podría llevar por ejemplo, a un proceso de elaboración de caramelo de pescado en donde la base proteica se cocine completamente sumergida en un bactericida acuoso hasta que hierva (es decir sin porcionar y sin realizar cocción al vapor como sugiere D1), se deje enfriar la base proteica en el mismo bactericida acuoso y finalmente se deshidrate por ósmosis con azúcar o jarabe, se lave en agua caliente, se deseque a 60°C, se envase y se almacene.

Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud y el arte previo, vale la pena señalar que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP), para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las

enseñanzas de los documentos¹⁰. En vista de las evidentes diferencias encontradas tanto con D1 como con D2, se puede afirmar que dichos documentos solos o en combinación **no** sugieren o invitan a realizar un proceso para la elaboración de caramelos de base proteica como el reclamado en la Reivindicación 1 de la presente solicitud, por lo cual éste último no se puede considerar obvio.

Finalmente, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando los compuestos tienen una estructura inesperada (en este caso la secuencia de etapas) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo¹¹. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían (a la persona medianamente versada en la materia) **de forma inmediata** a la solución propuesta por la solicitud. **Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema**”¹² (subrayado y énfasis fuera del texto), en este caso y como claramente se demostró a lo largo de este documento, la persona medianamente versada en la materia se habría visto forzada a realizar experimentación adicional a partir de D1 y D2, explotando sus conocimientos y creatividad para hallar dichas composiciones y por ende, el nivel inventivo del proceso reclamado por la presente solicitud en la Reivindicación 1 debe ser reconocido.*

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su segundo examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.

¹⁰ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, Sección 10.2.1 - Ejemplo 1

¹¹ *Ibidem*, Sección 10.8.1

¹² Superintendencia de Industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.2