

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2017/0012452
	Oficio No.:	776
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la solicitante **UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES**, doy respuesta al **Oficio No. 776**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

El solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por 7 reivindicaciones, en el que se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se modificó el preámbulo de las reivindicaciones, para ahora referirse a “una composición de suplemento nutricional” y a “un método para elaborar una composición de suplemento nutricional”.
- Se especificó en la reivindicación 1 y en la nueva reivindicación 9 (antigua reivindicación 11) que la fuente de azúcar a base de caña de azúcar es panela y que la fuente de hierro comprende hierro en estado férrico. Consecuentemente se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 y 4 y se enmendaron las antiguas reivindicaciones 3, 14, 15 y 19 (nuevas reivindicaciones 2, 12, 13 y 17).
- Se corrigió un error tipográfico en la antigua reivindicación 11 (nueva reivindicación 9), enumerando de forma consecutiva las etapas del método empezando en i) y terminando en vi).
- Se restringió el rango de contenido de agua en la reivindicación 1 para ser ahora de entre 54.73% y 79.78%, de manera que sea consistente con el rango de los demás componentes. El nuevo rango se encuentra dentro del rango más amplio que se había incluido inicialmente en la solicitud y consiste en una generalización razonable de los valores ejemplificados, de manera que mediante esta modificación no se amplía el alcance de la solicitud originalmente presentada.

Adicionalmente, el solicitante aporta un nuevo capítulo descriptivo en el que se han incluido las siguientes modificaciones:

- El título de la solicitud se modificó así:

“COMPOSICIÓN DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL QUE COMPRENDE PANELA, UNA FUENTE DE HIERRO Y EXTRACTOS VEGETALES Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN”

- En el párrafo [0020] se corrige que el hierro en estado férrico se reduce a su estado ferroso una vez entra al tracto digestivo.
- En el párrafo [0033] se ha corregido un error tipográfico, aclarando que el compuesto empleado es hidróxido férrico polimaltosado.
- Se restringió el rango de contenido de agua en el párrafo [0016] para ser ahora de entre 54.73% y 79.78%, de manera que sea consistente con el rango de los demás componentes. El nuevo rango se encuentra dentro del rango más amplio que se había incluido inicialmente en la solicitud y consiste en una generalización razonable de los valores ejemplificados, de manera que mediante esta modificación no se amplía el alcance de la solicitud originalmente presentada.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no amplían el alcance de protección de la solicitud presentada originalmente y además encuentran soporte en la descripción de la solicitud.

2. ARGUMENTOS ACERCA DEL TÍTULO DE LA SOLICITUD

Con respecto a lo que ha mencionado el examinador en cuanto al título de la solicitud, se debe tener en cuenta que el mismo se ha modificado para referirse a una composición que comprende panela, una fuente de hierro y extractos vegetales y su método de preparación. De esta manera, el título ha dejado de ser general, al mencionar con mayor detalle que la composición comprende panela y una fuente de hierro. En este orden de ideas, se debe dar por superada esta objeción.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

3.1. Al haber modificado el preámbulo de las reivindicaciones para ahora referirse a una composición de suplemento nutricional, amablemente se solicita a su Despacho dar por superada esta objeción.

3.2. Teniendo en cuenta que se ha delimitado el alcance de la reivindicación 1, especificando que la fuente de azúcar es panela y que la fuente de hierro comprende hierro en estado férrico, la objeción elevada por el examinador en este sentido debe verse superada. Es importante tener en cuenta que incluir un listado específico de las fuentes de hierro que comprenden hierro en estado férrico, de los solventes, los extractos vegetales y los conservantes, llevaría a una limitación indebida del alcance de protección de la solicitud. En este sentido se debe reconocer que la

persona medianamente versada en la materia se encuentra en la capacidad de seleccionar fuentes de hierro que comprenden hierro en estado férrico, solventes, extractos vegetales y conservantes para reproducir la invención con base en sus conocimientos en el campo técnico y en las enseñanzas de la descripción, sin necesidad de incluir en las reivindicaciones un listado restringido de estos componentes. En este mismo sentido se le recuerda el Señor Examinador que la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD claramente establece que *“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.”* Así pues, considerando que ya se encuentran en la reivindicación los componentes y las proporciones que el solicitante considera como las características técnicas esenciales de la composición, que la distinguen del estado de la técnica como se explicará más abajo, se debe dar por superada esta objeción. Adicionalmente, es importante resaltar que esta misma Guía menciona que el Examinador no debe solicitar que se restrinjan las reivindicaciones únicamente a los valores ejemplificados, ya que puede existir en las reivindicaciones una generalización razonable de lo ejemplificado. Siendo así las cosas, las modalidades reivindicadas pero no ejemplificadas en el presente caso sí encuentran su respectivo soporte en el capítulo descriptivo de la solicitud.

3.3. Al haber modificado el porcentaje de agua en la reivindicación 1, se debe dar por superada la objeción relacionada.

3.4. Teniendo en cuenta que las expresiones “fuente natural de azúcar” y “producto a base de caña de azúcar” fueron reemplazadas por el término “panela” en las reivindicaciones, amablemente se solicita al Señor Examinador que esta objeción se vea superada.

3.5. Se ha corregido el error tipográfico en la antigua reivindicación 3 (nueva reivindicación 2), de manera que ahora divulga el término “cantidad”. En este orden de ideas, la objeción debe verse superada.

3.6. Al haber corregido la numeración de las etapas del método de la antigua reivindicación 11 (nueva reivindicación 9), esta objeción debe darse por superada.

4. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LA DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta que se han corregido los errores tipográficos en la descripción, se deben dar por superadas las objeciones elevadas a este capítulo de la solicitud.

5. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador ha determinado como estado de la técnica más cercano a la invención el documento titulado *“Compositions obtainable from bread beetroot juice to promote iron absorption and blood forming”* (EP2420243), identificado de ahora en adelante como D1 y el documento

titulado “*Pharmaceutical composition preparation for treating nutritional anemia*” (CN102784230), identificado de ahora en adelante como D2.

6. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

6.1. Las nuevas reivindicaciones que se anexan al presente memorial se refieren a una composición de suplemento nutricional que comprende de 15.37 a 25.61% p/p de panela; de 1.85 a 3.09% p/p de una fuente de hierro que comprende hierro en estado férrico; de 2.03 a 3.38% p/p de solventes; de 0.90 a 1.50% p/p de extractos vegetales; de 54.73 a 79.78%p/p de agua; y de 0.07 a 0.11% p/p de conservantes y a un método para elaborar una composición de suplemento nutricional que comprende las etapas de: i) disolver panela, mezclando los componentes bajo tratamiento térmico; ii) sedimentar la mezcla obtenida en el paso i) y dejarla enfriar a temperatura ambiente; iii) filtrar la solución, separando residuos, y obteniendo una matriz madre; iv) mezclar la matriz madre con una fuente de hierro que comprende hierro en estado férrico y un primer solvente; v) mezclar, por separado, conservantes, extractos vegetales y un segundo solvente, obteniendo una matriz en frío; y vi) mezclar la solución de matriz madre obtenida en el paso v) con la matriz en frío obtenida en el paso vi), obteniendo un suplemento nutricional.

6.2. Por su parte, D1 menciona una composición para promover la absorción de hierro que comprende azúcar proveniente de remolacha. Sin embargo, esta anterioridad no logra mencionar ni sugerir que las composiciones tengan panela, ni mucho menos las proporciones específicas de los demás componentes que actualmente se reivindican.

6.3. El problema técnico a resolver consiste entonces en ¿Cómo modificar las composiciones de D1 para obtener composiciones alternativas que comprendan panela como fuente azúcar, particularmente 15.37 a 25.61% p/p de panela; de 1.85 a 3.09% p/p de una fuente de hierro que comprende hierro en estado férrico; de 2.03 a 3.38% p/p de solventes; de 0.90 a 1.50% p/p de extractos vegetales; de 54.73 a 79.78%p/p de agua; y de 0.07 a 0.11% p/p de conservantes?

6.4. Contrario a lo que afirma el Examinador, aunque D2 menciona azúcar moreno (que es obtenida a partir de caña de azúcar), esta anterioridad no menciona ni sugiere el uso de panela. En este sentido, es importante resaltar que la panela “*se prepara a partir del caldo, jarabe o jugo no destilado de la caña de azúcar tras haberse puesto en remojo, hervido, moldeado y secado antes de pasar por el proceso de purificación necesario para convertirlo en azúcar mascabado (también llamada moscabado, moscabada, azúcar negra, azúcar morena o azúcar moreno)*”¹. Por otro lado, el azúcar moreno “*es un azúcar de sacarosa que tiene un color amarillo característico debido a la presencia de melaza. Es un azúcar sin refinar o parcialmente refinado formado por cristales de azúcar con algún contenido residual de melaza o producido por la adición de melaza al azúcar blanco refinado...es naturalmente húmedo debido a la naturaleza higroscópica de la melaza.*”² Es así completamente claro que el azúcar moreno es un componente completamente distinto a la

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Panela>

² https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar_moreno

panela, y por consiguiente una persona normalmente versada en la materia no encontraría motivación o sugerencia alguna en D2 para emplear panela en lugar de azúcar de remolacha en las composiciones de D1 para llegar de forma obvia a la invención.

6.5. Adicionalmente, D2 tampoco menciona ni sugiera emplear exactamente las siguientes proporciones de los componentes reivindicados: 15.37 a 25.61% p/p de panela; de 1.85 a 3.09% p/p de una fuente de hierro que comprende hierro en estado férrico; de 2.03 a 3.38% p/p de solventes; de 0.90 a 1.50% p/p de extractos vegetales; de 54.73 a 79.78% p/p de agua; y de 0.07 a 0.11% p/p de conservantes. Por consiguiente, contrario a lo que ha afirmado el Examinador, la persona medianamente versada en la materia no encontraría motivación o sugerencia alguna en D2 para utilizar justo estas proporciones de componentes en las composiciones de D1 para llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Así, el Examinador ha cometido un error al asegurar que “la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a modificar los rangos de los extractos y agua del documento D1 de acuerdo a lo divulgado en el documento D2 para así llegar al objeto de la reivindicación 1”, ya que no es cierto que D2 mencione los rangos de la reivindicación 1.

6.6. Así pues, al enfrentarse al problema técnico objetivo de la presente solicitud, la persona normalmente versada en la materia no encontraría en D2 la información suficiente para modificar D1 y llegar de forma obvia a la composición tal cual se reivindica actualmente. En consecuencia, se debe reconocer que las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de nivel inventivo.

6.7. De manera similar, D1 tampoco menciona un método para preparar una composición nutricional haciendo el uso de panela.

6.8. Por consiguiente, el problema técnico que la solicitud pretende resolver consiste en ¿Cómo modificar el método de D1 para obtener un método de preparación de una composición de suplemento nutricional alternativo que utilice panela como fuente de azúcar?

6.9. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, D2 divulga azúcar moreno como fuente de azúcar, que es un producto completamente diferente a la panela.

6.10. Siendo así las cosas, la persona normalmente versada en la materia, no encontraría motivación o sugerencia alguna en D2 para reemplazar el azúcar de remolacha en D1 específicamente por panela, para llegar de forma obvia al método reivindicado. En este orden de ideas, se debe reconocer que las reivindicaciones 9 a 17 cumplen con el requisito de novedad.

6.11. Vale la pena resaltar que aunque las anterioridades mencionan de forma general métodos para preparar composiciones nutricionales que consisten básicamente en mezclar todos los componentes, ni D1 ni D2 mencionan este orden específico de etapas: i) disolver panela, mezclando los componentes bajo tratamiento térmico; ii) sedimentar la mezcla obtenida en el paso i) y dejarla enfriar a temperatura ambiente; iii) filtrar la solución, separando residuos, y obteniendo una matriz madre; iv) mezclar la matriz madre con una fuente de hierro que comprende hierro en estado férrico y un primer solvente; v) mezclar, por separado, conservantes,

extractos vegetales y un segundo solvente, obteniendo una matriz en frío; y vi) mezclar la solución de matriz madre obtenida en el paso v) con la matriz en frío obtenida en el paso vi), obteniendo un suplemento nutricional.

6.12. Por lo anterior, la persona medianamente versada en la materia tampoco hubiera podido deducir de forma obvia a partir de D1, D2 o de su combinación justo la secuencia de etapas que se reivindica.

6.13. De acuerdo con lo anterior, se debe reconocer que las composiciones y los métodos reivindicados son inventivos frente a D1, D2 y/o su combinación.

7. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y cumple con los requisitos de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

8. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones;
- Nuevo capítulo descriptivo.

9. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogotá
T.P. 74.555 del C.S.J.
GEC