

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000199

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE FRUTO DE CACAO Y PRODUCTOS DE CACAO OBTENIDOS MEDIANTE LOS MISMO

Solicitante: ODC LIZENZ AG

Fecha de solicitud: 11 de enero de 2018

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 789, notificado el 23 de enero de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 15 reivindicaciones, en donde se reemplazó el término “y/o” por una de las dos opciones, y se limitaron los métodos de las Reivindicaciones 1 y 12 especificando que los componentes ácidos son neutralizados o removidos de la fase acuosa mediante separación de fases o durante el procesamiento de la pulpa de cacao, lo cual encuentra soporte en las Reivindicaciones 5, 6, 13 y 14.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Quisiera señalar que el término relativo “y/o” fue totalmente eliminado del Capítulo Reivindicatorio y reemplazado por una de las dos opciones, tal y como lo mencione en el punto

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

anterior. Asimismo, vale la pena resaltar que el término “*preferiblemente*” no se encuentra dentro del Capítulo Reivindicatorio.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Titulo	Fecha de publicación
D1	WO2010073117	<i>“Cocoa bean processing methods and techniques”</i>	01 de julio de 2010

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador sostiene que las Reivindicaciones 1 y 12 de la presente invención carecen de novedad a la luz de D1. Respetuosamente llamo la atención el Examinador al nuevo Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial, en donde la nueva Reivindicación 1 se refiere a Un método para el procesamiento de los frutos de cacao, que comprende las etapas de:

- (a) añadir agua a los granos de cacao para formar una suspensión;
 - (b) triturar en húmedo dicha suspensión;
 - (c) someter dicha suspensión a un tratamiento térmico a una temperatura desde 10°C hasta 70 C;
 - (d) separar la suspensión en una fase acuosa (fase pesada), una fase grasa (fase ligera) y una fase sólida, comprendiendo dicha fase grasa manteca de cacao como componente principal y sólidos y agua como componentes secundarios y comprendiendo dicha fase sólida polvo de cacao y agua; y
 - (e) procesar por separado las tres fases;
- en el que dichos granos de cacao no se despulpan; o en el que la pulpa de cacao contenida en los frutos de cacao se separa de los granos de cacao en una etapa de despulpado, se procesa por separado de los granos de cacao y, posteriormente, se añade a la suspensión antes o durante cualquiera de las etapas (a), (b), (c) o (d); y
- en donde los componentes ácidos son neutralizados o removidos de la fase acuosa mediante separación de fases o durante el procesamiento de la pulpa de cacao.

Por otra parte, D1 se refiere a métodos para procesar granos de cacao mediante los cuales se obtiene una reducción en la destrucción, pérdida o daño de los materiales naturales, compuestos o elementos de los granos de cacao (por ejemplo, compuestos volátiles, polifenoles, etc). En particular, D1 divulga de manera general un método con pasos similares a los pasos (a)-(e) de la Reivindicación 1 de la presente invención.

Sin embargo, nada en D1 divulga o incluso sugiere **que los componentes ácidos sean neutralizados mediante separación de fases o durante el procesamiento de la pulpa de cacao**. Asimismo, D1 no divulga que los granos de cacao no se despulpen; o que la pulpa de cacao contenida en los frutos de cacao se separe de los granos de cacao en una etapa de despulpado, se procese por separado de los granos de cacao y, posteriormente, se añada a la suspensión antes o durante cualquiera de las etapas (a), (b), (c) o (d) o antes o durante las etapas (f), (g) y (h).

En este sentido considero importante resaltar que la Guía de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ . Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(...) Esta 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”*.² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

Asimismo, considero que la Reivindicación 12 y sus reivindicaciones dependientes son novedosas por las razones expuestas anteriormente.

Por último, con ánimos de facilitar el trámite, quisiera señalar que el efecto técnico asociado al paso particular de neutralizar o remover los componentes ácidos en el proceso reclamado es que dicho paso permite hacer uso ideal de los componentes de la pulpa (particularmente los polisacáridos, antioxidantes, vitaminas y componentes aromáticos), evitando la presencia de altos contenidos de sabores punzantes o amargura en el producto final (ver, párrafos [0008], [0027]-[0028], [0034], [0055]y [0056] del Capítulo Descriptivo). Por lo tanto, la etapa convencional de remover los componentes ácidos mediante el tratamiento a altas temperaturas durante la etapa de tostado es reemplazada por una etapa mas suave de procesamiento, la cual permite obtener rendimientos mayores de polifenoles, flavonoides y proantocianinas en el producto final (ver párrafo [0058] del Capítulo Descriptivo). Así

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Op.cit.* Sección 2.12.

² Ver 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>

entonces, fracciones mayores de pulpa de cacao pueden ser utilizadas (las cuales de otra manera serían descartadas), obteniendo un método de procesamiento de granos cacao más eficiente.

De esta manera, ninguna de las ventajas asociadas a las diferencias antes mencionadas había sido divulgada o sugerida por el arte previo citado. Por lo tanto, los métodos reclamados en la presente invención son inventivos.

V. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito se requiera el pago de un tercer examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24073-0841-0001-0

CYD\CYD\ID-306568\WPC24073

No. M-2020-306568\CYD