

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-113.292

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODO DE OBTENCIÓN DE GLUCÓSIDOS DE ÁCIDO ORGÁNICO A PARTIR DE GRANOS DE CAFÉ Y MÉTODOS QUE EMPLEAN LOS GLUCÓSIDOS

Solicitante: SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Fecha de solicitud: 03 de mayo de 2016

RESPUESTA ALTERCER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RICNÓN 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 2769, notificado por fijación en lista el 27 de febrero de 2020

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, conformado por 7 Reivindicaciones, en las que se han hecho las siguientes modificaciones.

- La Reivindicación 1 se modifica para definir de mejor manera la etapa de purificación de los compuestos obtenidos a partir de los extractos de café, definiendo que la columna de cromatografía hidrofílica es una columna C₃₀ y una columna modificada con un grupo funcional poliamino. Esta modificación tiene sustento en los párrafos [0017] y [0035]-[0038], del Capítulo Descriptivo de la presente solicitud.
- La Reivindicación 2 se modifica para aclarar que los compuestos purificados que hacen parte de la composición extraída de granos de café tostados, son obtenidos de granos de café verde. Esta modificación tiene sustento en los párrafos [0014] - [0017] del Capítulo Descriptivo.

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

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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 Y CONCISIÓN

En cuanto a la objeción del Examinador donde afirma que las Reivindicaciones 2 a 4 no fueron evaluadas en el presente examen de patentabilidad, debido a que la Reivindicación 2 no se encuentra totalmente respaldada en el Capítulo Descriptivo. Difiero considerablemente de la opinión del Examinador y deseo señalar que la nueva Reivindicación 2 está dirigida a una composición que comprende dos de tres compuestos purificados, en los que: (i) la composición es un extracto obtenido de granos de café tostados; y (ii) los tres compuestos purificados se obtienen de granos de café verde.

Deseo señalar que, a partir de las modificaciones hechas a la Reivindicación 2, está claro que la materia de la Reivindicación 2 es el extracto de granos de café tostado, pero comprende dos de los tres compuestos purificados, que se agregan de manera exógena a la composición. Adicionalmente, vale la pena resaltar que los granos de café tostado se obtienen calentando granos de café verde, los cuales son productos artificiales pero no naturales. Así las cosas, el extracto obtenido de los productos artificiales, los granos de café tostado, no es un producto natural. Adicionalmente, el Capítulo Descriptivo en los párrafos [0014] - [0017] enseña que los granos de café verde son las fuentes de purificación de los tres compuestos, por lo cual la nueva Reivindicación 2 cuenta con el soporte suficiente no solo para ser considerada materia patentable, al igual que sus dependencias 3 y 4, sino también deben ser estudiadas frente al estado del arte.

En cuanto a la amable sugerencia del Examinador respecto a la redacción de la Reivindicación 1, deseo señalar que esta fue tomada en cuenta y ahora dicha reivindicación lee así: *"...purificar 3-metil-2-butenoil- β -gentiobiósido o 3-metil-butenoil- β -gentiobiósido del extracto de café en grano utilizando resina de adsorción C_{18} en la que el disolvente es agua que contiene ácido fórmico y solución de ácido fórmico que contiene etanol, seguido de cromatografía hidrofílica con una columna C_{30} y una columna modificada con un grupo funcional poliamino."*

Con base en 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 medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

En el señalado Oficio 2769 el Examinador indica que el siguiente documento es relevante para la patentabilidad de la presente solicitud:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	JP2013096895	<i>“quality evaluation method of coffee beans and coffee extraction”</i>	20 de mayo de 2013

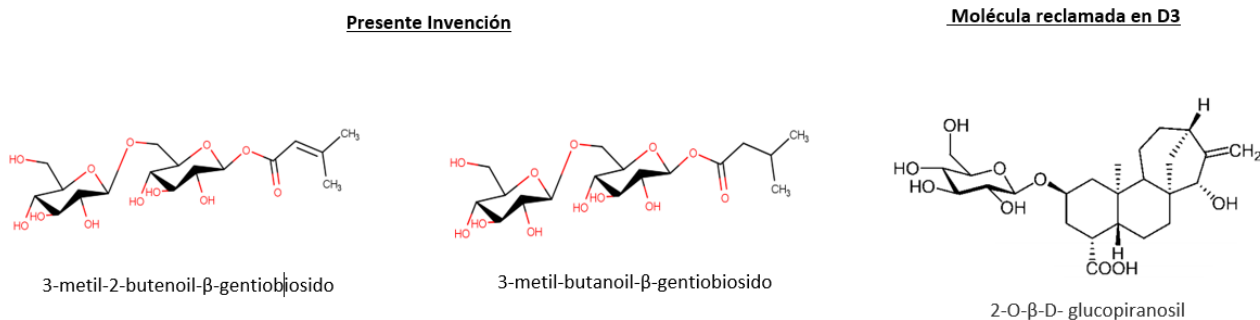
IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que las Reivindicaciones 6 y 7, carecen de nivel inventivo a la luz de las divulgaciones de D3. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador por las siguientes razones

En primer lugar, vale la pena señalar que aunque el Examinador reconoce que el compuesto de la presente invención no se describe en D3, el Examinador señala que la indicación del uso de *“otros glucósidos de café”* en el método de D3 harían la presente invención obvia y rutinaria. Sin embargo, el Examinador no señala específicamente el uso del compuesto de la presente invención en el método de D3, lo que significa que los argumentos en los que se basa el Examinador muestran lo que podría llamarse un análisis en retrospectiva o *“análisis hindsight”* porque aunque D3 mencionan algunas características, estos no revelan ninguna enseñanza particular que motive a la persona medianamente versada en la materia a realizar las modificaciones necesarias para llegar a la materia aquí reclamada. En otras palabras, el Examinador ha combinado las características estructurales mostradas en D3 y las conocidas en el estado de la técnica, sin considerar las enseñanzas específicas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invención. El Examinador parece intentar encontrar las características esenciales de la invención reivindicada en porciones dispersas del arte previo, como un rompecabezas. En el presente caso, la simple mención no relacionada de algunas características en el arte previo, no orienta inmediatamente la persona medianamente versada en la materia a obtener la invención con los efectos específicos conseguidos.

D3 describe un método de evaluación de la calidad del grano de café y una extracción de café que no depende de una inspección sensorial de acuerdo con un panel especializado. En particular, D3 describe un método para realizar la evaluación de calidad científica y objetivamente utilizando un componente que afecta fuertemente el sabor amargo o el sabor astringente. Aunque D3 menciona un método para evaluar la calidad de los granos de café, D3 al no mencionar los mismos extractos tampoco menciona el mismo método reclamado en la nueva Reivindicación 6. 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 café específico, 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.

Adicionalmente, D3 no menciona nada sobre la relación entre el compuesto de la presente invención y la calidad de los granos/extractos de café o una variedad de café. No se puede esperar de D3, que se dirige al uso de un compuesto diferente, que el compuesto de la presente invención sea útil para evaluar la calidad de los granos/extractos de café o para identificar/estimar una variedad de café, lo cual se demuestra específicamente por los experimentos mostrados en los Ejemplos 3 a 5. El Examinador no proporciona una explicación técnica razonable sobre este asunto. Si bien el Examinador parece considerar que cada glucósido de café que existe en los granos de café generalmente tiene una relación con las cualidades de los granos de café, esto no puede ser respaldado por D3, que simplemente enseña el uso de un glucósido (2-O-β -D-glucopiranosil atractyligenin párrafo [0012] de D3, esquema 1).



Esquema 1: Moléculas definidas en D3 y la presente invención.

Por otra parte, El Examinador afirma que no hay datos que muestren el efecto de la invención de las 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 -gentiobiósido y 3-metil-butenoil- β -gentiobiósido). Así mismo, el Ejemplo 5 de la presente solicitud muestra específicamente que la variedad de café podría identificarse o estimarse detectando, cuantificando y haciendo referencia a los compuestos de la presente invención. Así las cosas, una persona versada en la materia no habría podido inferir los efectos sorprendentes de la materia reclamada en las presentes Reivindicaciones 6 y 7 a partir del arte previo citado. De acuerdo con esto la presente solicitud muestra nivel inventivo frente a D3.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.¹

Adicionalmente, quisiera hacer énfasis en que para la persona medianamente versada en la materia debe ser evidente derivable la invención basándose únicamente en el arte previo citado por el Examinador (D3 en el presente caso), para hacer de la invención carente de nivel inventivo.

Finalmente, deseo agregar que la presente invención ha sido concedida por la oficina de Japón (JP 6445445) e Indonesia (PO0201602975) y la contraparte Europea ha manifestado su intención de otorgar. 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

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1

V. PETICION

1. Agradezco la opinión favorable del Examinador en tanto aclara que no hay arte previo que afecte la novedad de la presente invención.
2. 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.
3. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un examen adicional de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

VI. ENTREVISTA CON EXAMINADOR

Además de este memorial de respuesta, he solicitado una entrevista en las oficinas de la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de discutir con el Examinador temas que Considero de importancia para el trámite. Atentamente solicito no se resuelva este expediente hasta después de llevar a cabo dicha reunión.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 Reivindicaciones.
2. Recibo de pago en línea por concepto de Examen de Patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908