

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Exp) : **2017-NC2017/0013354**
Respuesta Oficio : **2776**
Nuestra Ref. : **1023-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 1032469599 y TP 289,411, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-UIS según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

1- Claridad del título

El examinador objeta la claridad del título de la solicitud, argumentando que el mismo es demasiado genérico y no se relaciona adecuadamente con el contenido de la descripción y las reivindicaciones.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Con el fin de subsanar la objeción del examinador, el solicitante presenta el siguiente título:

“COLORANTE ANTIOXIDANTE A BASE DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE *H. ROSA-SINENSIS*”

2- Claridad de las reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Las reivindicaciones 1 y 5 no son consistentes con la descripción, ya que las cantidades allí mencionadas no tienen sustento. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se ha corregido la reivindicación 1, fusionándola con la reivindicación 3 y eliminando las características que no tienen sustento o que afectan la claridad de las reivindicaciones.
- El examinador objeta la reivindicación 3, por presentar una falsa dependencia. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante presenta un capítulo corregido en el cual se combinan la reivindicación 1 y la reivindicación 3. De igual forma, se corrige la redacción de la expresión “de 0% a 25%” sustituyéndola por la expresión “hasta 25%”, de esta manera se abarca cualquier contenido de extracto de flores mayor a 0% pero no mayor a 25%. Dicha modificación no constituye una ampliación de la materia divulgada originalmente por la solicitud, ya que es esencialmente lo mismo que decir que el contenido va “de 0% a 25%”.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: [@tmtamayo](#)
- www.tmtamayo.com

Finalmente, el solicitante ha corregido las cantidades indicadas en las reivindicaciones para ajustarlas mejor a lo establecido en la memoria descriptiva. El solicitante ha eliminado muchos de los valores mencionados, pero aun así no se ha ampliado la materia inicialmente divulgada ya que las nuevas reivindicaciones se encuentran plenamente sustentadas en el capítulo presentado originalmente.

Si bien la memoria descriptiva relata una invención a una escala de laboratorio, el solicitante busca proteger la posibilidad de escalar el proceso a una producción industrial, por tal motivo limitar las cantidades a mg y ml limita injustificadamente la invención a una escala que no es productiva o realista. Por lo tanto, el solicitante amablemente le pide al examinador algo de licencia, admitiendo que las reivindicaciones están dentro del alcance de la descripción y no extienden injustificadamente la protección solicitada.

3- Claridad de la Descripción

El examinador objeta la claridad de las tablas 1 – 4, argumentando que los resultados allí demostrado no son consistentes, ya que no se entiende la razón por la cual la capacidad antioxidante sigue siendo la misma a pesar de que se removió el extracto de *Posoquería latifolia*. Argumenta también el examinador que el compuesto Delfinidina-3-glucosido es un compuesto que proviene exclusivamente de la *Posoquería latifolia*.

Tras revisar la memoria descriptiva, así como las tablas 1 a 4 de la presente solicitud no se encuentra mención alguna a la *Posoquería latifolia* como parte de los extractos que conforman la composición de la invención, y la tabla 1 no menciona el compuesto Delfinidina-3-glucosido. Para el solicitante no es claro en qué se basa el examinador para elevar esta objeción; por lo que, en vista de que no hay sustento en la descripción para la



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

misma, el solicitante le pide al examinador retire la objeción a la descripción y las reivindicaciones.

4- Falta de Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud con base en lo divulgado por el documento “*Polyphenols rich Hibiscus rosa sinensis Linn. Petals modulate diabetic stress signalling pathways in streptozotocin-induced experimental diabetic rats*” (en adelante D1), argumentando que dicho documento ya anticipaba las características esenciales de la reivindicación 1.

El solicitante llama la atención al hecho que las enseñanzas del documento D1 no son relevantes para el técnico medio con habilidad ordinaria en la materia que quisiera desarrollar la presente solicitud. El documento D1 se relaciona con la manera en que los pétalos de *Hibiscus rosa-sinensis* ricos en polifenoles modulan las rutas de estrés diabético en ratas diabéticas experimentales inducidas con streptozotocina. Nada en el documento D1 enseña o sugiere que los extractos de pétalos de *Hibiscus rosa-sinensis* tengan propiedades anti-oxidantes.

Por lo tanto, un técnico medio con habilidad ordinaria en la materia que se basara en D1 no podría desarrollar una “**Composición química antioxidante**” tal como se divulga en la reivindicación 1 de la presente solicitud. La “composición” divulgada en D1 tienen un efecto diferente, ya que modulan las rutas de estrés diabético en ratas diabéticas experimentales inducidas con streptozotocina. Nada se dice respecto a una posible actividad antioxidante. Por lo tanto, el documento D1 no es relevante para la presente solicitud.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

5- Falta de nivel inventivo

El examinador considera que la presente solicitud carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y CN106805180 (en adelante D2). El examinador argumenta lo siguiente:

“La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 5 y el método divulgado de D1 consiste en que la extracción se realiza por medio de ultrasonido.

No se evidencia un efecto asociado al incluir una etapa que incluya ultrasonido para realizar la extracción.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método alternativo?

Sin embargo, el incluir ultrasonido para obtener el método, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a un método para extraer sustancias de tipo polifenol de nueces, en donde se utiliza etanol y ultrasonido, de forma particular describe que el tiempo de duración del ultrasonido puede ser de 10 a 120 minutos, y en una modalidad preferida describe que dura 30 min. (Resumen, Reiv. 1, 5, Ejem 3).”

Al respecto, el solicitante establece su desacuerdo con el análisis y las conclusiones del examinador, por las siguientes razones:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- El análisis del examinador es puramente retrospectivo. La presente solicitud describe y reclama expresamente un **colorante antioxidante a base de extractos de flores de *Hibiscus rosa-sinensis***. Ni el documento D1 ni el documento D2 enseñan o siguieren colorantes, ni colorantes antioxidantes y menos aún colorantes antioxidantes a base de extractos de *Hibiscus rosa-sinensis*.

Si bien el documento D1 menciona una composición a base de extractos de *Hibiscus rosa-sinensis*, ese es el límite de las similitudes con la presente invención. Los extractos enseñados en D1 tienen un propósito completamente diferente al que se les da en la presente invención. El documento D1 extrae los polifenoles de los pétalos y los emplea para tratar el estrés en ratas diabéticas, en ninguna parte se enseña o sugiere que se empleen los pigmentos de dichas flores, que dichos pigmentos tengan diferentes colores o que dichos pigmentos tengan propiedades antioxidantes. Nada en D1 le enseñaría al técnico medio con habilidad en la materia que los pigmentos de *Hibiscus rosa-sinensis* tienen propiedades antioxidantes.

Por lo tanto, para el solicitante es claro que el análisis del examinador es retrospectivo, ya que se limita a buscar un documento en el estado del arte que enseñe composiciones de extractos de *Hibiscus rosa-sinensis* sin tener consideración alguna del propósito o la funcionalidad de dichos extractos, o de la relación que el documento encontrado tiene con la materia divulgada en la presente solicitud. De hecho, el documento D1 dista mucho de ser el más cercano en el estado del arte a la materia objeto de la presente solicitud.

- El análisis retrospectivo del examinador prosigue con el estudio del documento D2. Nuevamente, nada en dicho documento enseña o sugiere la extracción de pigmentos, ni de pigmentos de los pétalos de flores, ni mucho menos de pigmentos



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

de pétalos de flores de *Hibiscus rosa-sinensis*. De hecho, dicho documento enseña la extracción de sustancias polifenólicas de las nueces.

En su análisis, el examinador sugiere que el técnico medio se vería motivado a incorporar una etapa de tratamiento con ultrasonido divulgada en D2, en el proceso de D1 sin justificar su sugerencia. El técnico con habilidad en la materia podrá apreciar que el documento D2 utiliza ultrasonido para extraer aceites y nutrientes de la nuez del durazno. El uso de ultrasonido tiene como propósito ablandar las nueces para garantizar la extracción eficiente de todos los nutrientes, entre ellos los polifenoles. Este tratamiento es combinado con un tratamiento con enzimas. Considerando que los pétalos de las flores no tienen una condición de dureza equiparable con las nueces, dicho técnico con habilidad en la materia no se vería motivado por las enseñanzas de D2 a incorporar un tratamiento con ultrasonido en el proceso de D1.

Todo lo anterior nos permite concluir que el examen de nivel inventivo es completamente retrospectivo. Los documentos citados fueron seleccionados simplemente porque enseñaban una composición con polifenoles de *Hibiscus rosa-sinensis* (D1) y porque enseñaban una extracción de polifenoles usando una etapa de tratamiento con ultrasonido (D2). Nada en dichos documentos le enseña o sugiere al técnico medio con habilidad ordinaria en la materia un proceso como el de la presente solicitud. Específicamente, a la luz de las enseñanzas de D2, el técnico medio no encontraría ninguna justificación o necesidad de incluir un tratamiento con ultrasonido para extraer polifenoles de los pétalos de flores de *Hibiscus rosa-sinensis*.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

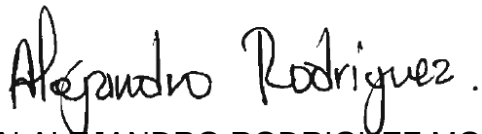
Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notifica al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



JHON ALEJANDRO RODRIGUEZ MORALES,
CC 1032469599 y TP 289,411 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com