

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI. -**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (SPN)**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**AUXILIAR DE COCCIÓN PARA RECUBRIR Y FREÍR UN PRODUCTO ALIMENTICIO Y MÉTODO PARA PREPARAR DICHO AUXILIAR DE COCCIÓN**". Clase **A23L 5/10.-** Expediente número **NC2019/0008045.**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 16 de marzo del 2021.

2. Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en el Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **3423** en relación con la claridad del capítulo reivindicatorio y la novedad y nivel inventivo de la presente invención, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

3.1. Modificación del capítulo reivindicatorio

En primer lugar, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar una **modificación al capítulo reivindicatorio**, la cual consiste en eliminar la expresión "*preferentemente*" de las reivindicaciones 8 y 10 actualmente presentadas. Asimismo, se eliminaron las reivindicaciones 11 a 14 del capítulo reivindicatorio.

En este orden de ideas, el capítulo reivindicatorio modificado queda conformado por **10 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a un auxiliar de cocción para recubrir y freír un producto alimenticio y método para preparar dicho auxiliar de cocción, que cuenta con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito manifestar a ese Despacho que la anterior modificación **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue

presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

3.2. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

Ahora, y con respecto a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio estudiado, la examinadora realiza las siguientes observaciones:

- *"Las reivindicaciones 8 y 10 no son claras, ya que el término "preferentemente" se interpreta como opcional y no limita el alcance de las reivindicaciones."*

Con respecto a esta objeción, me permito dirigir la atención de la examinadora al numeral anterior, en donde se indica que la expresión objetada ha sido eliminada de las reivindicaciones. Por esto, amablemente solicito que se de por superada esta objeción.

Teniendo en cuenta los argumentos y modificaciones anteriormente expuestos, me permito señalar que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el presente memorial supera completamente las objeciones presentadas por la señora examinadora. Asimismo, el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con la suficiente claridad, concisión y sustento para definir la materia a reclamar, y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000

4. NOVEDAD

La examinadora objeta la novedad de **las reivindicaciones independientes 1 y 10** actualmente presentadas a la luz de las enseñanzas del documento WO2016012263A1 *"Cooking-aid for coating and frying a food product and method for making said cooking-aid"* (D1).

Así, la examinadora afirma que las características esenciales de la materia reclamada por dichas reivindicaciones habían sido divulgadas previamente por el documento D1 y, por ende, no cumplen con el requisito de novedad. Asimismo, indica que **las reivindicaciones dependientes 2 a 4** no presentan ninguna características que hagan nueva la invención de la reivindicación independiente y, por lo tanto, se considera que tampoco son nuevas.

A este respecto, amablemente me permito afirmar que, contrario a lo que indica la examinadora, el documento D1 no divulga todas las características técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 y 10 y, debido a esto, dichas reivindicaciones son novedosas frente al estado de la técnica.

En este sentido, me permito señalar que la actual reivindicación 1 recita lo siguiente:

“Un auxiliar de cocción estable al almacenamiento para recubrir y freír un producto alimenticio, el auxiliar de cocción comprende:

- i) aceite en una cantidad de 2-28 % (en peso de la composición total);*
- ii) agua en una cantidad de 20-60 % (en peso de la composición total);*
- iii) almidón modificado en una cantidad de 1,3-5,5 % (en peso de la composición total);*
- iv) sal en una cantidad de 3-15 % (en peso de la composición total);*
- v) azúcar en una cantidad de 0,5-30 % (en peso de la composición total);*
- vi) saborizantes en una cantidad de 0,5-45 % (en peso de la composición total);*
- vii) emulsionante en una cantidad de 0,1-10 % (en peso de la composición total);*

y en donde el auxiliar de cocción tiene una viscosidad en el rango de 3 a 65 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C y el aceite y el agua están en forma de una emulsión.”

Por otra parte, el documento D1 divulga un auxiliar de cocina estable al almacenamiento para recubrir y freír un producto alimenticio, el cual comprende aceite en un 20-40% p/p, agua en un 35-65% p/p y harina y/o almidón en un 10-25% p/p.

A partir de lo anteriormente mencionado, me permito resaltar que este documento falla en divulgar el porcentaje de almidón modificado reclamado en la presente solicitud, que se encuentra en un rango de 1,3 a 5,5%. Adicionalmente, me permito resaltar que esta diferencia es reconocida en el Oficio N° 3423 ya que es observable en la Tabla 1 que los rangos de porcentaje de almidón entre la reivindicación 1 y D1 son distintos. Por lo tanto, la reivindicación 1 actualmente presentada y sus dependientes 2 a 4 son novedosas frente al documento citado por la examinadora, ya que este no divulga todas las características técnicas esenciales de la invención allí reclamada.

Asimismo, me permito declarar que el documento D1 falla en divulgar todas las características esenciales de la reivindicación 10, ya que este es un método dirigido a preparar una composición con los componentes y proporciones indicados en la reivindicación 1. Como se mencionó anteriormente, la composición divulgada en el documento D1 no presenta las mismas proporciones reclamadas en la reivindicación 1. Por lo tanto, el método divulgado en D1, que está dirigido a obtener la composición que allí se enseña, difiere del método de la reivindicación 10. Por lo tanto, esta reivindicación también es novedosa.

A partir de lo anteriormente mencionado, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia del capítulo reivindicatorio modificado presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000.

5. NIVEL INVENTIVO

La examinadora considera que las reivindicaciones 5 a 9 carecerían de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos **D1** (WO2016012263A1) y **D2** (EP0702902A1).

En primer lugar, la examinadora afirma que D1 es el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 5, dado que este documento divulga un ayudante para cocinar que está destinado a recubrir alimentos que comprende aceite, agua, harina y/o almidón modificado química y/o físicamente, en forma gelatinizada, sal, especias y aderezos y emulsionante.

Así, la examinadora afirma que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 5 y los productos divulgados en D1 consiste en que el producto reclamado en la presente invención contiene un emulsionante basado en proteína. Sin embargo, considera que no hay ningún efecto técnico asociado a esta diferencia.

De este modo, en opinión de la examinadora, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención consiste en ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de obtener un producto alternativo?

Sin embargo, la examinadora señala que el documento D2 ya había divulgado un producto que es una emulsión de agua y aceite que contiene un emulsionante a base de proteína, en donde dicho producto presenta buena estabilidad, suavidad y viscosidad.

En consecuencia, la examinadora afirma que la persona versada en la materia estaría motivada a incluir un emulsionante basado en proteína, tal como enseña D2, en los productos que se conocen en D1; para así obtener un producto como el de la reivindicación 5.

Igualmente, la examinadora asegura que las reivindicaciones dependientes 6 a 9 no presentan alguna característica adicional que conceda nivel inventivo al producto de la reivindicación 5 y por lo tanto se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

En relación con lo declarado por la examinadora, respetuosamente me permito afirmar que los documentos referenciados no enseñan ni sugieren solos o en combinación

todas las características esenciales del producto reclamado en la presente solicitud, por lo que no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud. Así, me permito presentar los siguientes argumentos que demuestran de manera incontrovertible de el nivel inventivo de la invención

A este respecto, primeramente quisiera resaltar que el documento D1 presenta más diferencias con respecto a la invención reclamada que aquellas indicadas por la examinadora. La examinadora indica en la acción oficial que la única diferencia entre el producto divulgado en D1 y la composición reclamada en la presente solicitud es que la emulsión de la última está basada en proteína. Sin embargo, el producto de D1 no divulga que contenga aceite en una cantidad entre 3 y 20% (en peso del total de la composición) ni que presente una viscosidad en el rango de 3 a 65 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C, los cuales son características esenciales de la invención de la presente solicitud. Adicionalmente, como ya se había mencionado anteriormente, el producto de D1 tampoco contiene almidón en un rango entre 1,3 y 5,5%.

Estas características que distinguen la invención del estado del arte permiten que la emulsión se combine con el agua y aceite en una proporción específica y con una cantidad determinada de almidón, de manera que la composición que se obtiene presente una viscosidad entre 3 y 65 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C.

Todos los aspectos anteriormente mencionados son necesarios para poder proporcionar la solución al problema propuesto en la presente solicitud, que se relaciona con poder proporcionar un auxiliar de cocción integral que combine recubrir y freír en una sola etapa, que sea fácil y conveniente de manipular por un consumidor y que suministre un producto recubierto frito en sartén. Adicionalmente, en esta solicitud también se busca evitar que la composición no se funda y/o que forme salpicaduras innecesarias de aceite durante la etapa de freír y/o que provoque la formación de una película en la sartén y/o calcinación/ahumado, sin añadir aceite adicional al sartén.

A este respecto, entonces me permito resaltar que D1, además de no referirse de ninguna manera a que la composición presenta una cantidad específica de almidón y una viscosidad entre 3 y 65 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C, tampoco hace referencia a la fusión, formación de película, glaseado, ahumado/quemado, cantidad de salsa y espesor de la composición. Adicional a esto, quisiera dirigir la atención de la examinadora al Ejemplo Comparativo 17 de la presente solicitud, el cual contiene 6% de almidón (que se encuentra por encima del rango reclamado para la presente invención). Esta composición presenta una viscosidad de 82,14 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C, lo cual es una desventaja ya que causa que se presenten propiedades indeseadas con relación a la fusión, formación de películas, glaseado, ahumado/quemado, etc. Es de tenerse en cuenta que la composición de D1 contiene incluso más almidón que el Ejemplo Comparativo 17 y, entonces, que los efectos negativos observados en el último

sean incluso más dramáticos en el producto del documento citado por la examinadora. Por lo tanto, es evidente que la composición reclamada en la presente solicitud si presenta una ventaja técnica frente al estado de la técnica.

Por otra parte, también me permito afirmar que una persona versada en la técnica no encontraría la solución proporcionada en esta solicitud, ya que no se refiere ni sugiere de ninguna manera una composición en la forma de una emulsión de agua y aceite en una proporción específica y con la cantidad de almidón aquí reclamada, de manera que esta composición presente una viscosidad entre 3 y 65 Pa.s a una velocidad de cizallamiento de 1 s^{-1} a 25 °C.

A partir de todo lo anteriormente mencionado, me permito afirmar que no es posible llegar a la materia reclamada en la reivindicación 5 del capítulo reivindicatorio a través de las enseñanzas de los documentos citados por la examinadora y, en consecuencia, tampoco es posible llegar a la materia reclamada en las reivindicaciones dependientes de ella (reivindicaciones 6 a 9).

Por lo tanto, amablemente me permito manifestar ante ese Despacho que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado presenta un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486/2000.

6. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar a un empaque tipo stand-up para productos alimenticios, que está plenamente soportado dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, y en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados por la Señora Examinadora, se estableció de manera incontrovertible que el auxiliar de cocción y su método para prepararlo, que son objeto de la solicitud en estudio, cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, demostrando así, de manera irrefutable, la patentabilidad de la presente solicitud.

7. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **3423**, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las páginas **24 a 26** que corresponden al **nuevo capítulo reivindicatorio** mencionado en el **numeral 3.1.** del presente memorial, constituido por **10 reivindicaciones.**

9. Adicionalmente, me permito informar que el pago correspondiente a las modificaciones mencionadas se efectuó a través de la plataforma SIPI el día de hoy 16 de junio de 2021.

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloedacamacho.com**