

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

Asunto:	Solicitud No.:	NC2019/0014911
	Oficio No.:	6631
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **THE PRINCETON GROUP INC - C40917**, doy respuesta al **Oficio No. 6631**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador, el solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- La reivindicación 1 fue modificada para ahora mencionar *“en donde los alcoholes de azúcar y los glucósidos de esteviol, el al menos un aceite vegetal, la maltodextrina u otro carbohidrato o polisacárido, la pasta de avellanas o avellanas molidas, el cacao en polvo, y la manteca de cacao componen al menos 90% en peso de la pasta para untar”*. El soporte de esta modificación se encuentra a lo largo de todo el capítulo descriptivo y reivindicaciones tal cual como fueron presentados.
- Además, la reivindicación 1 fue modificada para ahora incluir la materia de la reivindicación 2.
- Se eliminaron las reivindicaciones 2, 3 y 6.

- Se adicionaron las reivindicaciones 22 y 23 para limitar aún más los alcoholes de azúcar y los glucósidos de esteviol, el al menos un aceite vegetal, la maltodextrina u otro carbohidrato o polisacárido, la pasta de avellanas o avellanas molidas, el cacao en polvo, y la manteca de cacao, indicando que componen al menos el 94 y 96% en peso de la pasta para untar, respectivamente. El soporte se encuentra en el capítulo descriptivo, y más específicamente en los ejemplos de la presente solicitud.

A su vez se modificó el capítulo descriptivo de la solicitud para incluir la composición de la pasta de avellanas para untar marca Coles, de acuerdo con la solicitud del Examinador.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la materia contenida en la solicitud originalmente presentada.

2. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

2.1. En cuanto a la objeción a los términos “al menos” (Reivs. 1 y 2), “uno o más” (Reiv 1), “es menos” (Reivs. 1, 19, 22, 23), “no es más” (Reiv. 1), se debe tener en cuenta que la persona normalmente versada en la materia está en la completa capacidad de comprender su alcance. Por ejemplo, en la reivindicación 1 cuando se menciona “al menos 20%” es claro que significa debe haber, como mínimo, el 20% de los componentes indicados. Asimismo, al indicar el término “uno o más”, es claro que como mínimo uno de los componentes mencionados debe usarse. En cuanto a los términos “es menos” o “no es más” que van unidos a un valor de una concentración, es claro que el componente mencionado puede estar en una concentración igual o menor de la mencionada. Amablemente se solicita a su Despacho dar por superada esta objeción a la luz de las capacidades de cualquier persona versada en la materia.

2.2. Los errores tipográficos fueron corregidos por lo que se entiende por superada la objeción.

2.3. Por último, en cuanto a la expresión “aceite vegetal”, el Solicitante respetuosamente se encuentra en desacuerdo. La persona con conocimientos medios en el campo que tiene acceso al documento de la solicitud de patente en estudio podría perfectamente definir los aceites vegetales teniendo en cuenta su experiencia, así como las enseñanzas que brinda el capítulo descriptivo. Aun estando en desacuerdo con la objeción, el Solicitante a incluido en la reivindicación 1 todas las posibles opciones de las cuales se puede seleccionar el aceite vegetal,

por lo que ha limitado así la reivindicación independiente y por lo tanto todas las dependientes de ella. Así las cosas, se solicita dar por superada la objeción.

3. DESCRIPCIÓN

Con respecto a la objeción al capítulo descriptivo pro supuestamente no cumplir con el Art. 28 de la Decisión 486 de 2000, se debe tener en cuenta que la descripción ya cuenta con las ventajas con las cuenta la invención frente al estado de la técnica cuando se refiere, muchas veces, a que la pasta tiene unas características excelentes para untar o para tomar a cucharadas cuando se almacena a temperaturas normales de refrigeración, a diferencia de las pastas alimenticias para untar de la técnica anterior.

Por otra parte, también menciona ejemplos con resultados de pruebas experimentales que comparan la pasta en estudios frente a pastas para untar del estado del arte. Así las cosas, no es clara la objeción realizada por el Examinador cuando menciona los numerales c y e del artículo citado de la Decisión 486 de 2000.

Ahora bien, con respecto a la objeción referente a que no existen evidencias técnicas de que una de las modalidades reivindicadas otorgue la propiedad de untabilidad al 3%, se desea resaltar que de acuerdo con la Guía para el examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de su Despacho, *"La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta: - Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción."* De acuerdo con lo anterior, se entiende que los ejemplos enseñados por la descripción en la Tabla 4 y 5, que hacen referencia a la capacidad de la pasta para ser tomada a cucharadas y ser untada a 3°C, con una muy baja concentración de azúcar y de aceite de palma, habilitan perfectamente a la persona versada en la materia para reproducir y entender el efecto técnico sorpresivo que tiene la invención, y que, no es necesaria la presentación de ejemplos para cada modalidad, demostrando su efecto técnico. Además, la pasta para untar reivindicada es

sorprendentemente untable a bajas temperaturas, lo que significa que puede estar ventajosamente almacenada en un refrigerador. Por lo anterior amablemente se solicita dar por superada la objeción.

En cuanto a la objeción a la descripción por no contener la composición de la pasta para untar marca Coles, se informa que, de acuerdo con la información nutricional disponible del producto comercial, se conoce que contiene 47,7 g de azúcar por cada 100 g de pasta, y además contiene aceite vegetal (aceite de palma), avellanas (13%), cacao en polvo bajo en grasa¹ (7%), suero en polvo, lactosa, leche desnatada en polvo, emulgente (lecitina de girasol), aroma natural de vainilla¹. Se ha incluido esta información en la página 19 de la descripción. Se desea resaltar que esta modificación al pliego descriptivo no representa ampliación de la materia ya que la composición de la pasta de avellanas para untar Coles no es el objetivo de protección de la presente solicitud, y solo se ha usado como una pasta para comparar contra la de la presente invención y así demostrar el efecto técnico que se reclama. Por lo anterior, se entiende por superada la objeción.

4. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador ha determinado como estado de la técnica más cercano a la invención los documentos *“Edible composition and a process for its preparation”* (EP0653169) identificado de ahora en adelante como D1, y el documento *“Peanut spread”* (US2013078359) identificado de ahora en adelante como D2.

5. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

5.1. El Examinador ha objetado el nivel inventivo de la pasta para untar a la luz de los documentos D1 y D2.

5.2. Como se mencionó anteriormente, la reivindicación 1 ha sido modificada para ahora mencionar que *“los alcoholes de azúcar y los glucósidos de esteviol, el aceite vegetal, la*

¹ [Coles Crunchy Hazelnut Spread | Coles Online](#)

maltodextrina u otro carbohidrato o polisacárido, la pasta de avellanas o avellanas molidas, el cacao en polvo, y la manteca de cacao componen al menos 90% en peso de la pasta para untar”.

5.3. Además, también se incluyó en la nueva reivindicación 1 que el aceite vegetal se selecciona de entre: aceite de girasol, aceite de coco, aceite de colza, aceite de karité, aceite de soja, aceite de oliva, aceite de maní, aceite de cártamo, aceite de algodón, aceite de maíz, lo que lo diferencia aún más de las anterioridades citadas.

5.4. El solicitante señala respetuosamente que han descubierto una nueva pasta de avellanas molidas o pasta de avellanas, polvo de cacao y manteca de coco con bajo contenido de azúcar, teniendo la pasta de alimentos dulces propiedades deseables a temperaturas de refrigeración. La pasta para untar se puede untar a 3 °C, lo que permite al consumidor guardarla en un refrigerador y, por lo tanto, evita la necesidad de calentar la pasta a temperaturas más altas antes de usarla.

5.5. La pasta para untar actualmente reivindicada tiene al menos 7 componentes diferentes, cada uno de los cuales debe estar presente en una cantidad combinada de al menos el 90% en peso de la pasta para untar para cumplir con las características funcionales de la capacidad de la capacidad mejorada de ser untada a 3 °C, así como requisitos para un producto alimenticio aceptable, incluidos el sabor, la textura, la sensación en la boca, la saciedad, el contenido nutricional y la vida útil.

5.6. El nuevo pliego reivindicatorio supera las objeciones de nivel inventivo en vista de los documentos del estado del arte citados, por al menos las razones anteriormente expuestas. Por lo anterior, amablemente se solicita que las objeciones por nivel inventivo se den por superadas.

6. CONCESIÓN DE SOLICITUDES EQUIVALENTES

En adición a los argumentos anteriormente expuestos, el solicitante desea llamar la atención del Examinador a que la solicitud equivalente en Estados Unidos ha sido concedida. En este orden de ideas, le pedimos a su Despacho tener presente este antecedente al momento de estudiar esta respuesta.

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.

De manera subsidiaria y teniendo en cuenta que se han realizado modificaciones a las reivindicaciones, se solicita a su Despacho realizar un examen de patentabilidad adicional, si considera que los argumentos y modificaciones presentados no son suficientes para superar las objeciones trasladadas mediante el Oficio No.6631. Para lo anterior se realiza el pago en línea de la tasa correspondiente de manera simultánea a la radicación del presente escrito.

8. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones;
- Descripción modificada;
- Recibo de pago por modificación de capítulo reivindicatorio; y
- Recibo de pago por examen de solicitud de patente adicional

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.

CMR