

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

Señores
GIVAUDAN SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS ORGÁNICOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/063604
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 27 de mayo de 2019.
PRIORIDAD: 29/05/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/677,365

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proteínas no animales y productos que contengan proteínas no animales que exhiben un sabor mejorado con sabor residual reducido.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un producto consumible que comprende proteína de origen no animal y ciclohexanoato de etilo.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de diciembre de 2020, bajo el radicado N° NC2020/0016266.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

La reivindicación 3 indica en su preámbulo que se refieren a Un método para enmascarar sabor residual en un producto consumible, la etapa esencial de dicho método es la de “(...) *agregar al producto consumible una cantidad eficaz de ciclohexanoato de etilo* (...)”, lo cual se refiere a la forma de usar el ciclohexanoato de etilo y no son características técnicas esenciales de un método.

Por lo cual, la reivindicación 3 no comprende materia patentable.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el

Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: "CICLOHEXANOATO DE ETILO COMO AGENTE PARA ENMASCARAR SABOR RESIDUAL EN PRODUCTOS CONSUMIBLES".

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

La reivindicación 1 no es clara, puesto que hace referencia a un producto consumible, del cual no se conoce la proporción de todos sus componentes. Así mismo, el término "proteína de origen no animal" no es conciso ya que incluyen una cantidad indeterminada de posibles compuestos que no están comprendidos dentro del objeto de la solicitud, y que, dada la complejidad, no se permite determinar de forma precisa el alcance de lo que se quiere proteger. Finalmente, el término "al menos" precediendo una característica el cual no es limitativo, porque hacen opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se requiere al solicitante realizar los cambios correspondientes.

La reivindicación 2 no es clara, porque define el término "al menos" precediendo una característica el cual no es limitativo, porque hacen opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se requiere al solicitante realizar los cambios correspondientes.

La reivindicación 4 y sus dependientes 5 a 6, que se refieren a una composición de enmascaramiento de sabor residual, no son claras por que incluyen los términos "al meno" y "hasta", que se encuentran precediendo una característica y los cuales no son limitativos, porque hacen opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Así mismo se refieren a que incluyen un agente de sabor característica que no tiene sustento en el capítulo descriptivo; se observa una composición que comprende almidón modificado que comprende 0.32% en peso de aglutinante de proteína, pero no se define en la descripción que este sea un agente de sabor. Por lo tanto, se requiere realice las correcciones correspondientes.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de mayo de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2014003952A	“LOW CARBOHYDRATE FOOD MATERIAL, AND FERMENTED DOUGH, BREAD, CONFECTIONERY, AND NOODLES USING LOW CARBOHYDRATE FOOD MATERIAL”	16 de enero de 2014

D1¹ divulga un material alimenticio bajo en carbohidratos para la fabricación de productos alimenticios procesados como pan, confitería y fideos que tengan un sabor excelente con un bajo contenido de carbohidratos. El material alimenticio bajo en carbohidratos incluye leche de soja en polvo como material bajo en carbohidratos mezclado con un gluten activo de alta viscosidad. El material alimenticio bajo en carbohidratos tiene un gluten activo con un contenido de 5% en peso a 90% en peso y el resto incluye leche de soja en polvo, de modo que al menos el contenido de carbohidratos se ajusta a 13,5% en peso o menos. El material alimenticio bajo en carbohidratos es también un material rico en proteínas que contiene proteínas con un contenido de 35% en peso o más. (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0016266 del 24 de diciembre de 2020) refiere a: “*Un producto consumible, caracterizado porque comprende (...)*”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un producto consumible, caracterizado porque comprende	Composición alimenticia (Reiv. 1, Párr. [0024], [0056]-[0060], Table1)
proteína de origen no animal	Gluten de trigo 95.91 g
y al menos 0.001 ng de ciclohexanoato de etilo por 1 gramo de proteína de origen no animal.	Aceite de oliva 8 g Ciclohexanoato de etilo en una proporción de 0.22-1.02 ng / g proteína ²

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 y 4 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047693033/publication/JP2014003952A?q=JP2014003952A>

²Boskou, D., Blekas, G., & Tsimidou, M. (2006). Olive oil composition. In *Olive oil* (pp. 41-72). AOCS press.URL :<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781893997882500080#:~:text=The%20composition%20of%20olive%20oil,volatile%20compounds%20are%20also%20present.>



Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2014003952A	1 a 6	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0016266		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/063604		27 de mayo de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad		Presentación		
29/05/2018					X				
Solicitante									
GIVAUDAN SA									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	3	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 2 y 4 a 6
Palabras clave utilizadas	Un producto consumible, proteína de origen no animal, ciclohexanoato de etilo, composición de enmascaramiento, sabor residual A consumable, non-animal derived protein, ethyl cyclohexanoate OR ethoxycarbonylcyclohexane OR ethyl cyclohexanoate OR ethyl cyclohexanocarboxylate OR ethyl cyclohexylcarboxylate OR ethyl cyclohexylformate, A masking composition, off-notes
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C11B 9/02, B01D 11/02, B01D 15/08, C07C 23/04, A23L 1/221

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	NC2021/0014407	11/11/2021	-	-	A
ISA	US2016205978	21/07/2016	-	-	A
	ES2306551	01/11/2008	-	-	A
	CN105010970	04/11/2015	-	-	A
	CN102742760	24/10/2012	-	-	A
Patbase	US2016366915	22/12/2016	-	-	A
Orbit	US20170055548	02/03/2017	-	-	A
	WO2013/010037	17/01/2013	-	-	A
JPO	JP2014003952A	16/01/2014	1 a 2 y 4 a 6	Reiv. 1, Párr. [0024], [0056]-[0060], Table1	X
	JP2010057394A	18/03/2010	-	-	A
	CN106173871	07/12/2016	-	-	A
	WO2017/143298	24/08/2017	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		



Oficio N° 9796 de 9 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016266

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (28/05/2023)	

