

Rta Art 45  
Oficio N° 12591  
1251-P



Señor

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

Expediente (Año-Exp) : **2020-NC2020/0004235**  
Respuesta Oficio : **12591**  
Nuestra Ref. : **1251-P**  
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante RAFAEL EDUARDO MENDOZA CASTRO 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. Fusión de solicitudes en trámite

El examinador sugiere que se fusionen las solicitudes NC2020/0004235 y NC2020/0004237, argumentando que hay coincidencia entre la materia reclamada en ambas solicitudes.



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 solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se diferencia del capítulo reivindicatorio de la solicitud NC2020/0004237, por lo que ya no hay coincidencia en la materia reclamada.

## **2. De la Solicitud de patente**

### **2.1. Título**

El examinador objeta el título de no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. A la luz de las modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, el solicitante modifica el título de la siguiente manera:

### **“PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PASTA DE ÑAME BIOFERMENTADA”**

### **2.2. Reivindicaciones**

En relación con las objeciones del examinador a la claridad del capítulo reivindicatorio el solicitante presenta las siguientes observaciones y aclaraciones:

- i. Respecto a la objeción de que El preámbulo de la reivindicación 1 presenta características técnicas esenciales del proceso reclamado, como las condiciones ambientales de temperatura entre 1°C a 40°C y humedad relativa entre 1% a 5 90%. Por lo tanto, se sugiere que éstas condiciones sean incluidas en la parte caracterizante, es decir, después del enlace gramatical “caracterizado por”.

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se ha modificado la reivindicación 1 para incluir la expresión objetada en la etapa j) del proceso.

- ii. En cuanto a la objeción a la expresión “...detener el deterioro en los procesos de almacenamiento...”, en la reivindicación 1.



El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se elimina la expresión objetada.

iii. Finalmente, respecto a la objeción relacionada con la claridad de las reivindicaciones 1 y 2.

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se ha eliminado la reivindicación 2.

### **2.3. Descripción:**

El examinador objeta la suficiencia de la descripción, argumentando que la misma “(...) *no presenta pruebas técnicas, ni ejemplos, ni resultados concluyentes que permitan evidenciar que efectivamente el proceso de preparación y la pasta de ñame biofermentada, presenten eventuales ventajas respecto a las conocidas en el estado de la técnica.*”

Al respecto, el solicitante argumenta que la descripción le permite al técnico medio en la materia ejecutarla, ya que las etapas del método son claras y reproducibles. El técnico medio podrá realizar los ensayos o pruebas que considere necesarios para determinar si hay ventajas técnicas en comparación con lo conocido en el estado del arte.

## **3. Examen de patentabilidad**

### **3.1. Nivel Inventivo**

El examinador objeta el nivel inventivo de la solicitud a la luz de las enseñanzas de los documentos CN101336740 (en adelante D1) y CO201501099 (en adelante D2), argumentando lo siguiente:



*“La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el procedimiento divulgado en D1, consiste en seleccionar la variedad de ñame Dioscorea Rotundata, incluir una etapa (c) donde se enjuaga con 1% y 0.1% de hipoclorito de sodio, una etapa (d) cortar el ñame en cubos entre 2cm y 4 cm de espesor, una etapa (f) agregar 0.5% de bicarbonato de sodio, una etapa (h) mezclar miel de abejas y una pre-mezcla de estimuladores del crecimiento bacteriano y una etapa (j) reposar 20 a 24 días para obtener la pasta de ñame biofermentada.*

*No hay evidencia de que el incluir específicamente la variedad de ñame Dioscorea Rotundatae e incluir las etapa (c), (d), (f), (h) y (j) proporcione un procedimiento con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que un proceso para elaborar un producto a base de ñame que retiene la función saludable del mismo, donde el sabor es delicado, presenta un color uniforme y sin capas, sin precipitación, de alta nutrición y baja en calorías, ya había sido previsto en dicho documento (pág. 6).”*

Al respecto, el solicitante considera que la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 es solo evidente si el estudio de la solicitud es retrospectivo.

En primer lugar, el solicitante llama la atención al hecho que el producto a fermentar tiene características nutricionales y fisicoquímicas específicas, que impactan la selección de los microorganismos con los que se va a realizar la fermentación y, por ende, las necesidades nutricionales de dichos microorganismos.

El documento D2 enseña una composición promotora del crecimiento bacteriano orientada específicamente para la transformación de los residuales nutritivos de excretas porcinas, excretas bovinas, gallinaza, codornaza y residuales de comedero y lavazas de animales. Estos sustratos son marcadamente diferentes del ñame, tanto en sus componentes nutricionales, como en el tipo de bacterias que los fermentan y el producto resultante de dicha fermentación.



El técnico medio que parta de las enseñanzas de D1 encontrará en dicho documento que las bacterias empeladas para el proceso de fermentación son, específicamente, lactobacilos, las cuales no se mencionan en la solicitud en estudio. Por otro lado, D1 establece claramente que los lactobacilos se preparan previamente en una mezcla de ñame y suero fermentado de soya, no hay una referencia a un agente de fermentación genérico como lo da a entender el examinador.

En vista de lo anterior, dicho técnico medio partiendo de D1 no tendría ninguna necesidad de buscar diferentes microorganismos para llevar a cabo el proceso de fermentación y, al tener que emplear lactobacilos, tendría que seleccionar un medio de cultivo que se ajuste tanto a la materia prima como a las condiciones de fermentación.

Siendo así, las enseñanzas de D2 no resuelven este problema, ya que no hay evidencia de que la composición allí divulgada sea adecuada para lactobacilos, menos aún para lactobacilos fermentando ñame. La composición de D2 se desarrolló específicamente para el procesamiento de excretas animales y desechos de comida de animales, o sea, para el tratamiento de aguas residuales de criaderos de animales. El técnico medio que esté buscando como procesar un producto alimenticio a base de ñame fermentado no encontraría en D2 las enseñanzas o sugerencias suficientes que lo motiven a probar dicha formulación en la fermentación de ñame para obtener un producto alimenticio con las características nutricionales y organolépticas deseadas.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.



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 notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

## ANEXOS

- Descripción corregida
- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones, que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad, mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el expediente citado.

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,



MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.

