

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

REFERENCIA : RESPUESTA AL OFICIO N° 10838 DE 21 DE JUNIO DE 2024 DEL EXAMEN DE FONDO A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION PCT TITULADA “PRODUCTO DE PAPA LICUADO Y PROCESO”. SOLICITANTE: MCCAIN FOODS LIMITED. EXPEDIENTE No. NC2021/0016634.

ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ, abogada, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número **51.975.664** de Bogotá y tarjeta profesional número **83.823** del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **MCCAIN FOODS LIMITED.**, manifiesto que estando dentro del término de ley y por orden expresa de mi representada, me permito presentar respuesta al examen de fondo 10838 realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la CAN.

1. FUSION DE SOLICITUDES EN TRÁMITE.

- 1.1 El señor examinador, a partir de un análisis poco ortodoxo, afirma que las **reivindicaciones 1 a 20** de la presente solicitud (es decir, el “caso de molienda en caliente”) carecen de novedad en vista de la solicitud de patente colombiana copendiente del mismo Solicitante NC2021/0016620 (es decir, el “caso de molienda en frío”). Además, el Sr. Examinador alega que las reivindicaciones de la presente solicitud tienen el mismo alcance que el de las de la solicitud de patente NC2021/0016620 y, por lo tanto, plantea un rechazo por doble patentamiento. En consecuencia, sugiere combinar tanto el caso de la molienda en caliente como el caso de molienda en frío en una sola solicitud fusionando ambas solicitudes.
- 1.2 Al respecto, la Solicitante respetuosamente se permite señalar que este rechazo por un supuesto doble patentamiento se basa en el hecho de que el Sr. Examinador no ha leído

en detalle la memoria descriptiva del presente caso, y en consecuencia ha desestimado las notables distinciones ya existentes entre las reivindicaciones de ambos casos. Cabe destacar además el hecho de que se han realizado modificaciones recientes en las reivindicaciones de la solicitud de patente **NC2021/0016620** que resaltarán aún más las distinciones entre ambas solicitudes.

- 1.3 Consideramos de suma importancia analizar este rechazo por supuesta falta novedad en tanto la solicitud de patente **NC2021/0016620** (“el caso de molienda en frío”) no es arte previo con respecto al presente caso (“el caso de molienda en caliente”). Se trata pues de dos solicitudes de patentes muy distintas y separadas, a pesar de que ambas reclaman prioridad sobre el mismo documento de prioridad (es decir, la solicitud provisional estadounidense N° 62/859.542, presentada el 10 de junio de 2019). Sin embargo, en el presente caso (“caso de molienda en caliente”), el objetivo es utilizar una etapa de alto cizallamiento que somete una alimentación de papa blanqueada a temperaturas de al menos 67°C (ya sea de fuentes externas o del cizallamiento en sí). Este umbral de temperatura es importante porque es la temperatura a la que el almidón de la alimentación de papa se gelatiniza por completo. En cambio, el caso de la “molienda en frío” (solicitud de patente en trámite **NC2021/0016620**) utiliza una etapa de alto cizallamiento que se produce a temperaturas inferiores a 67°C (preferiblemente inferiores a 55°C) para evitar la gelatinización del almidón en la alimentación de papa blanqueada durante la etapa de cizallamiento. Sin embargo, el proceso en el caso de la “molienda en frío” utiliza una etapa de calentamiento posterior (después del cizallamiento) que calienta el producto de papa cizallada por encima de los 55°C (la temperatura en la que comienza a gelatinizarse el almidón). Esta etapa de calentamiento no se utiliza en el caso de la “molienda en caliente” (es decir, en el presente caso).
- 1.4 Por lo tanto, nos permitimos dirigir la atención del Sr. Examinador al hecho de que la solicitud de patente colombiana **NC2021/0016620** (el caso de “molienda en frío”) no es ni puede considerarse arte previo en relación con el presente caso. Ambas solicitudes tienen la misma fecha de presentación y de prioridad. Sin perjuicio de lo anterior, incluso si el Sr. Examinador insistiera erróneamente en sustentar su rechazo en base a los “horarios de presentación” en las fechas de presentación reales, debe tenerse presente que el documento de prioridad sustenta el caso de la “molienda en caliente”, y no el caso de la “molienda en frío”. Por este motivo, las reivindicaciones del presente caso pueden claramente reclamar sustento desde la fecha de presentación

del documento de prioridad, mientras que las enseñanzas de la solicitud de patente NC2021/0016620 (el caso de la “molienda en frío”) no pueden.

- 1.5 En vista de lo anterior, nos permitimos concluir que la presente solicitud y la solicitud **NC2021/0016620**, reivindican un objeto diferente. Dado que ambas solicitudes pertenecen al mismo Solicitante y reivindican una materia diferente, queda claro que el Solicitante no intenta proteger la misma materia a través de dos solicitudes diferentes, y no tiene entonces sentido rechazar la presente solicitud con el argumento de evitar un doble patentamiento.
- 1.6 No obstante lo anterior, en un claro esfuerzo del Solicitante por avanzar en la presente tramitación, hemos modificado la reivindicación independiente 1 para especificar ahora que *“dicho cizallamiento se produce hasta que dicha alimentación de papa gelatinosa alcanza una temperatura de al menos 67°C”*. El sustento para esta enmienda se puede encontrarse, por ejemplo, en el párrafo [0036] de la solicitud PCT presentada originalmente. Por lo tanto, esta enmienda distingue claramente el alcance de las reivindicaciones del presente caso de aquel correspondiente a las reivindicaciones del caso de la “molienda en frío”, que especifican que la etapa de cizallamiento se produce a una temperatura de menos de 67°C, preferiblemente de menos de 55°C.
- 1.7 Nos permitimos además señalar que esta enmienda también es relevante para abordar las objeciones de claridad planteadas en la acción oficial pendiente, que se analizan a continuación.

2. SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE.

- 2.1 El Sr. Examinador objeta el presente pliego reivindicatorio porque incluye dos reivindicaciones independientes (las **reivindicaciones 1 y 9**) referidas a la misma materia, esto es, ambas son reivindicaciones de “método”. En un nuevo esfuerzo del Solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas y así agilizar la resolución favorable del presente caso, hemos cancelado las **reivindicaciones 9 a 15** y centrado el nuevo pliego reivindicatorio en el método de las **reivindicaciones 1 a 8**, y en la composición de las **reivindicaciones 16 a 20**.
- 2.2 Por otra parte, el Sr. Examinador objeta las **reivindicaciones 1 y 9** argumentando que no especifican las condiciones necesarias para llevar a cabo el método reivindicado. Interpretamos entonces que el Sr. examinador estaría objetando las reivindicaciones 1

y 9 porque considerarlas amplias, en particular en lo que respecta a la etapa de "cizallamiento" mencionada, que no se encuentra limitada por ningún parámetro. En consecuencia, hemos incorporado las limitaciones de la reivindicación dependiente 3 en la nueva reivindicación independiente 1, lo que implica definir con más detalle la etapa de cizallamiento que debe producirse "a una temperatura de al menos 10 °C y menos de 125 °C y durante un período de tiempo de 1 a 60 minutos". Esta enmienda, junto con la anterior realizada en respuesta a la objeción por el supuesto doble patentamiento, aborda debidamente esta objeción de claridad.

- 2.3 Por otra parte, el Sr. Examinador objeta la presencia de la expresión "al menos" en las **reivindicaciones 8, 9 y 16**. Como se señaló anteriormente, la reivindicación 9 ha sido cancelada, por lo que esta objeción aplica ahora a las reivindicaciones 8 y 16 pendientes (nuevas reivindicaciones 8 y 9). De acuerdo a nuestra interpretación, el Sr. Examinador estaría objetando el uso de dicha expresión en relación a rangos "abiertos" (por ejemplo, "al menos 67..."). Al respecto, nos permitimos señalar que en muchas circunstancias, muchos de los rangos "abiertos" incluidos en las reivindicaciones de la presente solicitud definen determinadas condiciones críticas relevantes para el proceso de "molienda en caliente" (por ejemplo, la temperatura a la que el almidón comienza a gelatinizarse). Además, la presente solicitud no proporciona rangos cerrados para muchos de los parámetros reológicos citados, como los citados en las reivindicaciones 8 y 16 (nuevas reivindicaciones 8 y 9), ya que estos parámetros pueden variar considerablemente dependiendo de la velocidad de cizallamiento a la que se miden y de los materiales que componen el "producto líquido de papa". Como se señaló con anterioridad, es difícil incorporar y destacar un nivel superior con estas propiedades reológicas reivindicadas porque varían considerablemente en función de los componentes de la composición del "producto líquido de papa" y la velocidad de cizallamiento a la que se mide el parámetro. Por lo tanto, solicitamos al Sr. Examinador que tenga a bien reconsiderar su objeción al uso de la expresión "al menos" en relación con estos parámetros reológicos reivindicados. Si ello no fuera posible, dejamos constancia de nuestra absoluta disposición a realizar las modificaciones adicionales que pudiera requerir el Sr. Examinador una vez analizada la presente respuesta y solicitamos respetuosamente que nos indique cuál sería la enmienda específica que considera aceptable para subsanar su objeción sin que ello implique el agregado de materia adicional a la solicitud tal como fue originalmente presentada.
- 2.4 Adicionalmente, interpretamos que el Sr. Examinador estaría objetando el uso de "al menos" en la reivindicación independiente 1 con referencia a la etapa de

"gelatinización" (es decir, "gelatinizar al menos parcialmente") y a la etapa de "cizallamiento" (es decir, "cizallar al menos una porción de dicha alimentación de papa gelatinosa"). En consecuencia, hemos eliminado estos términos de la nueva reivindicación 1 en referencia a las limitaciones destacadas con anterioridad, como sigue: "gelatinizar parcialmente dicha alimentación inicial de papa" y "cizallar dicha alimentación de papa gelatinosa".

- 2.5 Además, el Sr. Examinador objeta numerosas reivindicaciones argumentando que incluyen únicamente limitaciones que supuestamente intentan definir un método reivindicado por el resultado a alcanzar. En otras palabras, el Sr. Examinador aparentemente objeta las **reivindicaciones 8, 12 y 19** por mencionar únicamente limitaciones referidas al "producto líquido de papa" y no al método reivindicado. Al respecto, nos permitimos señalar que las objeciones del Sr. Examinador a la **reivindicación 19** bajo este fundamento no tienen sentido ya que esta reivindicación está dirigida al "producto líquido de papa" en sí, y no a un método. En otras palabras, la reivindicación 19 no se refiere a un método, sino que en realidad se refiere a la composición del producto en sí y, por lo tanto, las limitaciones de la reivindicación citadas son apropiadas. Dado este hecho evidente para el Sr. Examinador (es decir, que la reivindicación de composición 19 sólo pueden definir la composición reivindicada de acuerdo con las características de la composición) nos permitimos respetuosamente refutar esta objeción contra la **reivindicación 19** (nueva reivindicación 11) a la espera de que la misma sea debidamente reconsiderada.
- 2.6 Con respecto a la **reivindicación 8**, hemos agregado el intervalo de tiempo de cizallamiento de los Ejemplos 1 y 2 (es decir, de 5 a 10 minutos), vinculando así estos perfiles reológicos con una limitación del método. El sustento para esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en el párrafo [0065] de la solicitud PCT presentada originalmente.
- 2.7 Además, el Sr. Examinador objeta las **reivindicaciones 6, 9 y 16** debido a la presencia del término "usado". Esto parece derivar de la frase "en donde "Y" es el esfuerzo cortante en dinas por centímetro cuadrado (dinas/cm²) y los valores de subíndice usados con "Y" son velocidades de cizallamiento o intervalos de velocidad de cizallamiento por segundo (1/s) en los que se mide el esfuerzo cortante "Y" presente en las reivindicaciones 6 y 16 (nuevas reivindicaciones 5 y 8). En consecuencia, a efectos de una mayor claridad hemos reemplazado el término "usados" por "asociados", que vincula claramente a "Y" y los valores de subíndice indicados.

- 2.8 Por último, el Sr. Examinador objeta la claridad de la **memoria descriptiva** porque menciona unidades que no pertenecen al Sistema Internacional (psig y Pulgadas). En consecuencia, las **páginas 5, 6 y 8** han sido enmendadas como sigue:

- **página 5:** “al menos 0,254, 0,381, 0,508, o 0,635 cm y/o menos de 1,905, 1,524, o 1,27 cm” (al menos 0,1, 0,15, 0,2, o 0,25 pulgadas y/o menos de 0,75, 0,6, o 0,5 pulgadas)”;

- **página 6:** “al menos 0.069, 0.172, 0.345, 0.517, 0.689 o 0.862 MPa y/o menos de 2.068, 1.724, 1.379, 1.206, o 1.103 MPa (10, 25, 50, 75, 100, o 125 psig y/o menos de 300, 250, 200, 175, o 160 psig)”;

- **página 8:** “al menos 0.010, 0.069 o 0.096 MPa y/o menos de 6.895, 6.205, 5.516, 4.826, 4.137, 3.447, 2.758, 2.069, 1.379, 0.689, 0.345, 0.172, 0.138 o 0.103 MPa (1.5, 10 o 14 psig y/o menos de 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25, 20, o 15 psig)”.

- 2.9 Dejamos constancia que, a efectos de una mayor precisión en la traducción del documento original en inglés, hemos reemplazado la expresión “*esfuerzo cortante*” por “*esfuerzo de cizallamiento*” (“*shear stress*”) en las nuevas reivindicaciones.
- 2.10 Esperamos la oportuna aceptación de las enmiendas realizadas, que subsanan debidamente las objeciones de claridad recibidas, en tanto no implican el agregado de materia adicional a la presente solicitud, tal como fue originalmente presentada.

3. RESPECTO AL ESTADO DE LA TECNICA.

- 3.1 El examinador se refiere a que consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró que los siguientes documentos anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de presentación
D1	NC2021/0016620	“PROCESO MEJORADO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO LÍQUIDO DE PAPA”	07 de diciembre de 2021. 11:39:33am

- 3.2 Seguido procede a establecer una tabla de comparación y concluye que la presente no comprende novedad frente a la solicitud del mismo solicitante, presentada el mismo día y que reivindica la misma prioridad, es decir bajo el mismo documento:

PRIORIDAD 62/859,542 DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (10-06-2019)

- 3.3 En ese sentido, es claro que la presente no fue evaluada de acuerdo con la Norma, la Decisión 486 de la CAN, Artículo 16, donde para verificar si una invención se considerará nueva, será cuando **no** está comprendida en el estado de la técnica que *“comprenderá todo lo que haya sido accesible al público (...) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”*. Es decir, la fecha para evaluar la novedad debió basarse en la fecha de prioridad, el 10 de junio de 2019 y no la fecha de presentación del 7 de diciembre de 2021, además la fecha de divulgación no es dicha fecha de presentación y por tanto no corresponde a una fecha “accesible al público”.
- 3.4 En consecuencia, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese despacho, la correcta evaluación de la presente solicitud bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- 3.5 A partir de estas consideraciones, nos permitimos respetuosamente concluir que la presente invención, tal como se reivindica en el nuevo pliego reivindicatorio, cumple debidamente con los requisitos de novedad y claridad.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta remisión en las normas legales siguientes:

- 4.1 Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 4.2 En las demás normas concordantes.

5. ANEXOS

- 5.1. **NUEVO PLIEGO REIVINDICATORIO.**
- 5.2. **DESCRIPCION CORREGIDA.**
- 5.3. **PAGO DE TASA POR MODIFICACIÓN EN LÍNEA RADICACIÓN
NC2024/0014884.**

6. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que por disposición debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas de abogado situadas en la Carrera 58 N° 134-57 - Torre 2 - Oficina 601 de esta ciudad de Bogotá, Colombia.

Señora directora,



ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ

C.C. 51.975.664 de Bogotá

T.P. 83823 del C.S.J