

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

REFERENCIA : RESPUESTA AL OFICIO N° 7448 DE 19 DE MAYO DE 2025 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 7448 realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la CAN.

1. SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE.

- 1.1 No obstante los contundentes argumentos y enmiendas radicados el 30 de octubre de 2024 bajo el número NC2024/0014884, el Sr. Examinador ha planteado una serie de objeciones vinculadas con la falta de claridad, la mayoría de las cuales fueron realizadas también en el Oficio N° 12926 del 24 de julio de 2024.
- 1.2 En primer lugar, el Sr. Examinador insiste en objetar la expresión “al menos” presente en las reivindicaciones. En las enmiendas radicadas el 30 de octubre de 2024 bajo el número NC2024/0014884, modificamos las reivindicaciones para incluir rangos cerrados (cuando correspondía) y argumentamos que algunos valores asociados con la expresión “al menos” no podían definirse mediante un rango cerrado. Lamentablemente, el Sr. Examinador simplemente ha desestimado nuestros argumentos anteriores y mantiene su objeción a las restantes menciones de la expresión

- “al menos” en las reivindicaciones. Por este motivo, y solo con el objeto de agilizar la resolución favorable del presente caso, hemos eliminado la expresión objetada.
- 1.3 Adicionalmente, hemos reformulado el umbral de temperatura de cizallamiento en la reivindicación independiente 1 de “*al menos 67°C*” a “*dicho cizallamiento se produce hasta que dicha alimentación de papa gelatinosa alcanza una temperatura mínima de 67°C para gelatinizar completamente el almidón en la alimentación de papa gelatinosa*”. El sustento para a esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en el párrafo [0036] de la solicitud tal como fue presentada originalmente.
 - 1.4 Del mismo modo, el Sr. Examinador objeta nuevamente las propiedades reológicas mencionadas en las reivindicaciones, en particular en lo que respecta al uso del término “al menos” y al hecho de que solo se define el material que se va a producir (y no los pasos críticos del método). En nuestra respuesta el 30 de octubre de 2024 bajo el número NC2024/0014884, presentamos sólidos argumentos en vista de esta objeción que una vez más, el Sr. Examinador simplemente desestima. En consecuencia, también en este caso la Solicitante se ve obligada a eliminar estos parámetros reológicos de las reivindicaciones, incluyendo la eliminación de las reivindicaciones dirigidas únicamente a estas propiedades.
 - 1.5 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.

2. RESPECTO AL ESTADO DE LA TECNICA.

- 2.1 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 /prioridad
D1	NC2021/0016620	"PROCESO MEJORADO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO LÍQUIDO DE PAPA"	07 de diciembre de 2021. 11:39:33am
D2	WO0135763	"PROCESS FOR PRODUCING SHEETABLE POTATO DOUGH FROM RAW POTATO STOCK"	25 de mayo de 2001
D3	WO2018178059	"COOKING-AID FOR COATING AND FRYING A FOOD PRODUCT AND METHOD FOR MAKING SAID COOKING-AID"	04 de octubre de 2018

- 2.2 El examinador se refiere a que los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	US20160122392	1 a 9	Nivel inventivo
D3	US20170189519	1 a 9	Nivel inventivo

En consecuencia, presenta una tabla argumentando las características de patentabilidad.

- 2.3 El Sr. Examinador insiste en objetar la novedad de las reivindicaciones 8 a12, en vista de la solicitud de patente colombiana co-pendiente del mismo Solicitante NC2021/0016620 (es decir, el "caso de molienda en frío"). Esta posición del Sr. Examinador es absolutamente improcedente, ya que el caso de la "molienda en frío" no puede ser considerado como arte previo para el presente caso. Si bien tanto el presente caso como el caso de la "molienda en frío" 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), este documento de prioridad estadounidense en realidad sólo respalda el presente caso, y no el caso de la "molienda en frío". En otras palabras, solo el presente caso puede reivindicar efectivamente la prioridad sobre el documento de prioridad compartido, ya que este no describe efectivamente el caso de la "molienda en frío". Por este motivo la postura del Sr.

Examinador es absolutamente errónea e improcedente: el presente caso puede reivindicar claramente la prioridad sobre el documento de prioridad, mientras que el caso de la “molienda en frío” no puede hacerlo.

- 2.4 Así pues, el único aspecto positivo resultante de los argumentos y enmiendas radicados el 30 de octubre de 2024 bajo el número NC2024/0014884, es que el Sr. Examinador ya no cita el caso del fresado en frío contra las reivindicaciones del método pendiente (es decir, las reivindicaciones 1a7).
- 2.5 Aunque estamos en total desacuerdo con la lógica y el razonamiento del Sr. Examinador en este caso en relación con la “molienda en frío”, y teniendo presente el hecho de que el Sr. Examinador no opone el caso de la “molienda en frío” contra las reivindicaciones de método pendientes (es decir, las reivindicaciones 1a7), con el único objetivo de agilizar la resolución favorable del presente caso hemos cancelado las reivindicaciones 8 a 12 (es decir, las reivindicaciones de composición). No obstante, solicitamos respetuosamente al Sr. Examinador que analice en detalle los argumentos previamente detallados y reconsidere sus objeciones, permitiéndonos reincorporar dichas reivindicaciones 8 a 12 al pliego reivindicatorio.
- 2.6 En una serie de nuevas objeciones vinculadas con el estado de la técnica, el Sr. Examinador afirma ahora que las reivindicaciones 1 a 7 carecen de actividad inventiva en base al documento **WO 01/35763** de Bello et al. (“Bello”) en vista del documento **WO 2018/178059** de Gaddipati et al. (“Gaddipati”).
- 2.7 En respuesta a esta objeción, hemos enmendado la reivindicación independiente 1 para especificar que el “cizallamiento” se produce en presencia de “agua añadida”. El sustento a esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en los párrafos [0039] y [0040] de la solicitud tal como fue presentada originalmente.
- 2.8 “Bello” se refiere a productos de papa en forma de masa laminable que se elaboran a partir de un gel de papa mediante laminado o extrusión (ver “Bello”, Resumen). Más concretamente, “Bello” describe un proceso para producir gel de papa fluido que se forma mediante: (i) la deshidratación de láminas de papa cruda a una temperatura de 195°C hasta alcanzar un contenido de humedad del 40 al 60 % y (ii) el procesamiento de la mezcla de papa deshidratada en un procesador de alto cizallamiento durante tres minutos a una temperatura de 50 a 70°C, para formar el gel fluido. Por lo tanto, “Bello” se centra en el uso de esta etapa de “deshidratación” antes del cizallamiento (ver, por ejemplo, “Bello”, FIG. 1; página 4, líneas 8-21; y página 7, líneas 13-18).
- 2.9 Como se muestra en el nuevo pliego reivindicatorio, la reivindicación independiente 1 se ha enmendado para especificar que el “cizallamiento” también se produce en

presencia de “agua añadida”. Esta modificación refleja el proceso de “molienda en caliente” de la presente invención, que siempre requiere la adición de agua antes del cizallamiento, como se muestra en los ejemplos experimentales de la presente solicitud (ver la descripción, párrafos [0039], [0045] y ejemplos 1 y 2). Por el contrario, “Bello” requiere la etapa de deshidratación antes de su etapa de cizallamiento, como se señaló anteriormente. Además, “Bello” solo recomienda añadir agua a su gel “fluido” después de la etapa de cizallamiento, no antes (ver “Bello”, FIG. 1; Ejemplos 1-3; reivindicación 1; página 3, líneas 8-21; y Página 11, líneas 20-25). Más concretamente, “Bello” enseña que debe eliminarse el agua de la alimentación de papa cruda antes del cizallamiento; de lo contrario, el producto cizallado resultante se adherirá al equipo de procesamiento (ver “Bello”, página 2, líneas 5-12). Por lo tanto, “Bello” enseña que debe eliminarse el agua de la alimentación inicial de papa antes del cizallamiento (ver “Bello”, página 7, líneas 13-18). De hecho, “Bello” demuestra que una deshidratación inadecuada (es decir, la eliminación de agua) antes del cizallamiento puede producir productos indeseables (ver “Bello”, FIG. 4 y página 10, líneas 5-21). En consecuencia, la masa de papa resultante en “Bello” tiene características similares a las masas de papa elaboradas con harina o copos de papa (ver “Bello”, página 3, líneas 3-7). En consecuencia, la enmienda a la reivindicación 1 anterior demuestra claramente un paso crítico y necesario en la presente solicitud, que está totalmente ausente y no se enseña en “Bello” (es decir, que debe añadirse agua a la alimentación de papa gelatinizada antes del cizallamiento).

- 2.10 Además, también hemos enmendado la reivindicación independiente 1 para especificar que el “componente de papa” comprende “papas”. De este modo, se aborda la referencia del Sr. Examinador a procesos que no se basan en papas, como los de “Gaddipati”. El Sr. Examinador parece citar a “Gaddipati” solo porque supuestamente proporciona enseñanzas relevantes sobre el “cizallamiento”, que pueden ser relevantes para “Crosby” (no lo son). “Gaddipati” ni siquiera se centra en formulaciones a base de papa, sino en auxiliares de cocción a base de agua/aceite (ver “Gaddipati”, Resumen). Por lo tanto, aunque “Bello” es relevante en este caso, “Gaddipati” no lo es, ya que no es relevante para formulaciones derivadas de papas.
- 2.11 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. No obstante lo señalado en los ítems anteriores, dejamos constancia de nuestra absoluta disposición a presentar toda

- aquella enmienda y/o argumento adicional que el Sr. Examinador pudiera llegar a considerar necesarios una vez analizada la presente respuesta.
- 2.12 Por tanto, en respuesta al examen de fondo, se presenta bajo pago de tasa por modificación voluntaria, un nuevo pliego de reivindicaciones presentado bajo el numero NC2025/0011173, conformado por 4 cláusulas que definen precisamente la invención y la apartan aún más del arte anterior.
- 2.13 Adicionalmente, en respuesta a las objeciones recibidas, solicitamos respetuosamente adelantar un **nuevo examen de patentabilidad** y para tal efecto, realizamos el pago de tasa correspondiente con Recibo N° 175723 para un nuevo análisis de **EXAMEN DE PATENTABILIDAD de dichas nuevas 4 reivindicaciones incluidas**.
- 2.14 En consecuencia, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese despacho, esta solicitud sea estudiada de nuevo y concedida bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, incluso si el examinador lo considera insuficiente en conjunto con las nuevas reivindicaciones que aquí se presenta, la solicitante ruega respetuosamente que se le ofrezca una nueva oportunidad, a través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema en controversia.

1. ANEXOS.

Se presenta en respuesta a la presente los siguientes anexos:

- 3.1. NUEVO PLIEGO REIVINDICATORIO (NC2025/0011173).
- 3.2. PAGO DE TASA POR MODIFICACIÓN EN LÍNEA (R:175708).
- 3.3. PAGO DE TASA POR NUEVA SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD (R: 175723)

2. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta respuesta con base en las normas legales siguientes:

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

3. 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.

Señora Directora,



ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ

C.C. 51.975.664 de Bogotá

T.P. 83823 del C.S.J