

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

REFERENCIA : RESPUESTA AL OFICIO N° 19501 DE 31 DE OCTUBRE 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 del **Oficio N° 19501 de 31 de octubre de 2025** realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la CAN.

1. SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE.

- 1.1 En primer lugar, el Examinador objeta la claridad de **reivindicación independiente 1** porque considera que la expresión “(c) *cizallar dicha alimentación de papa gelatinosa en presencia de un aceite y agua añadida para formar de esta manera dicho producto líquido de papa*” no es clara, ya que supuestamente no queda claro si se añaden “*aceite*” y “*agua*”, y cuándo se añaden. Al respecto, nos permitimos respetuosamente aclarar que dicha reivindicación menciona explícitamente “**en presencia de aceite y agua añadida**”, pero el Examinador parece haber omitido por completo este lenguaje explícito. No obstante lo anterior, en un claro esfuerzo del Solicitante por agilizar la resolución favorable del presente caso, hemos añadido una etapa adicional a la reivindicación 1 referida a “*añadir aceite y agua a dicha alimentación de papa gelatinosa*” antes de la etapa de cizallamiento. Esta enmienda elimina cualquier duda sobre cuándo se añaden el aceite y el agua en el presente caso.

- 1.2 El Examinador objeta además la mención de un “*aceite*” en la **reivindicación independiente 1** y el listado de tipos de aceite en la **reivindicación dependiente 3** por “*falta de concisión*”, argumentando que los ejemplos experimentales solo muestran que el “*aceite de girasol*” funciona en la invención, y que estos otros tipos de aceite requerirían una experimentación indebida por parte de un experto medio en la materia para verificar si funcionaron. Consideramos respetuosamente que el Examinador está planteando nuevamente una objeción de claridad completamente arbitraria. Ningún Examinador de otras jurisdicciones en las que se tramita el presente caso ha alegado que el uso del término “*aceite*” es demasiado amplio. **Si bien estamos en total desacuerdo con la postura del Sr. Examinador, en vista de su naturaleza restrictiva y con el objetivo de agilizar la resolución favorable del presente caso, hemos incorporado las variedades de aceite de la reivindicación 3 pendiente en la nueva reivindicación 1.** De este modo, la nueva reivindicación 1 especifica los distintos tipos de aceites comestibles que pueden utilizarse.
- 1.3 Consideramos importante refutar además la objeción del Examinador relacionada con el alcance de la reivindicación 3 pendientes (cuyo contenido se incluye ahora en la nueva reivindicación 1), en tanto un experto medio en la materia podría haber probado fácilmente estos distintos aceites comestibles alternativos sin necesidad de realizar una experimentación indebida. Se trata simplemente de diferentes variedades de aceites comestibles y un experto medio en la materia habría podido cambiarlos y probarlos a todos fácilmente, sin ningún aspecto de carga indebida, esto es, sin que la cantidad de experimentación requerida por parte de un experto medio en la materia para reproducir la presente invención sea excesiva.
- 1.4 Además, como resulta muy claro a partir de los Ejemplos 1 y 2 de la presente solicitud, el uso de tipos específicos de aceites no es el aspecto crítico de la presente solicitud; más bien, la etapa de cizallamiento es la característica esencial de la presente solicitud (es decir, para producir el “*producto líquido de papa*”, se necesita una etapa de cizallamiento muy alto). Con el propósito de complementar estos argumentos, hemos añadido una nueva reivindicación dependiente (nueva reivindicación 7) que especifica que el “*aceite*” es un aceite de girasol. Adicionalmente, hemos conservado el porcentaje en peso de aceite en la nueva reivindicación 3 (es decir, 1 a 75 por ciento en peso de aceite); y hemos agregado dos nuevas reivindicaciones dependientes que especifican que el “*producto líquido de papa*” comprende 5 a 75 por ciento en peso (nueva reivindicación 5), y 10 a 75 por ciento en peso (nueva reivindicación 6), respectivamente, de aceite. Estas reivindicaciones dependientes ofrecen refutaciones

aún más sólidas contra “Camin”. El sustento para dichas nuevas reivindicaciones puede encontrarse, por ejemplo, en el párrafo [0044] de la solicitud PCT correspondiente.

- 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 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
D4	US6485775	"Starchy food-based fine particle fat substitute"	26 de noviembre de 2022
D5	US2016303752	"Method of, and Apparatus for, Cutting Potatoes"	20 de octubre de 2016

- 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
D4	US6485775	1 a 4	Nivel inventivo
D5	US2016303752	1 a 4	Nivel inventivo

- 2.3 En consecuencia, presenta una tabla argumentando las características de patentabilidad sobre nuevos documentos y ha retirado sus objeciones anteriores vinculadas con el estado de la técnica.

- 2.4 Ahora, rechaza las **reivindicaciones 1 a 4** por considerar que carecen de actividad inventiva basándose en la patente US 6485775 de Camin et al. (“Camin”) en vista de la patente US 2016/0305752 de Hilliard et al. (“Hilliard”). De acuerdo a nuestro análisis que el Examinador simplemente está tratando de citar las mismas objeciones en vista del estado de la técnica que fueron realizadas en la solicitud homóloga estadounidense.
- 2.5 Sin embargo, tal como se argumentó en el trámite de la solicitud homóloga estadounidense, “Camin” no puede sustentar un rechazo por falta de actividad inventiva frente a las nuevas reivindicaciones.
- 2.6 A diferencia de las nuevas reivindicaciones, “Camin” no enseña ni sugiere la adición de aceite antes del cizallamiento, ya que “Camin” produce un “mimético de grasa” (es decir, un “sustituto de grasa”). “Camin” enseña la producción de un “sustituto de grasa” o “mimético de grasa” (estos términos se utilizan indistintamente en “Camin”) derivado de papas homogeneizadas (ver, por ejemplo, “Camin”, columna 1, líneas 48-63 y columna 2, líneas 23-25). Según la definición de “Camin”, “los términos 'sustituto de grasa' y 'mimético de grasa' se refieren a un producto alimenticio adecuado **para usarse en lugar de grasa**” (ver “Camin”, columna 1, líneas 50-52 (énfasis añadido)). De hecho, las enseñanzas de “Camin” se centran completamente en la producción de este “sustituto de grasa” a partir de papas homogeneizadas y este punto central está presente en toda la divulgación de “Camin” (ver, por ejemplo, “Camin”, Resumen y columna 6, líneas 44-46). “Camin” enseña que su “sustituto de grasa” producido puede incorporarse y utilizarse en varias recetas de alimentos para, fundamentalmente, reducir el contenido de grasa de dichas recetas (ver, por ejemplo, “Camin”, columna 6, línea 44, a columna 8, línea 23; y Ejemplos 3A-3K).
- 2.7 Por lo tanto, “Camin” claramente no enseña la **adición** de un aceite antes de la etapa de cizallamiento, ya que la adición de un aceite en esta etapa contradice completamente el propósito de “Camin” (es decir, producir un sustituto de grasa). En otras palabras, luego de revisar las enseñanzas de “Camin”, un experto medio en la materia no consideraría lógico añadir un aceite (es decir, una grasa) durante la producción de un “sustituto de grasa”. Por lo tanto, “Camin” claramente no enseña la adición de un aceite antes del cizallamiento, como se requiere en la reivindicación independiente 1.
- 2.8 En consecuencia, estamos totalmente en desacuerdo con cualquier modificación de “Camin” que implique la adición de un aceite, ya que esto es contrario al propósito fundamental de “Camin” (es decir, producir un “sustituto de grasa”).

- 2.9 Para complementar aún más nuestros argumentos, como detallamos en el ítem anterior, hemos conservado el porcentaje en peso de aceite en la nueva reivindicación 3 (es decir, 1 a 75 por ciento en peso de aceite) y hemos agregado nuevas reivindicaciones dependientes que especifican que el “producto líquido de papa” comprende 5 a 75 por ciento en peso (nueva reivindicación 5), y 10 a 75 por ciento en peso (nueva reivindicación 6), respectivamente, de aceite. Estas reivindicaciones dependientes ofrecen refutaciones aún más sólidas contra “Camin”. El sustento para dichas nuevas reivindicaciones puede encontrarse, por ejemplo, en el párrafo [0044] de la solicitud internacional (PCT) correspondiente.
- 2.10 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 el requisito de actividad inventiva en vista de los dos documentos propuestos por el Sr Examinador.
- 2.11 Por tanto, en respuesta al examen de fondo, se presenta bajo pago de tasa por modificación, un nuevo pliego de reivindicaciones presentado bajo el número NC2026/000327, conformado por 7 cláusulas que definen precisamente la invención y la apartan aún más del arte anterior.
- 2.12 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° 26-239122 para un nuevo análisis de **EXAMEN DE PATENTABILIDAD de dichas 7 reivindicaciones**.
- 2.13 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.

3. ANEXOS.

Se presenta en respuesta a la presente los siguientes anexos:

- 3.1. NUEVO PLIEGO REIVINDICATORIO (NC2026/000327).
- 3.2. PAGO DE TASA POR MODIFICACIÓN EN LÍNEA (R: 26-239011).
- 3.3. PAGO DE TASA POR NUEVA SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD (R: 26-239122)

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta respuesta con base 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. 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