

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a- 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de septiembre de 2000, bajo el número 00067923, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE MASCOTAS AÑOSAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en varias oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 11 de agosto de 2006 y 14 de marzo y 9 de mayo de 2007 y 14 de febrero de 2008, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 y 2, contenidas en el folio 144, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención se refiere a un alimento para mascotas añosas, que comprende: a) cinc en una cantidad de 50 mg/1000 kcal a 500 mg/1000kcal; b) calcio en una cantidad de 1,5 mg/1000 kcal a 6 mg/1000 kcal; c) vitamina E en una cantidad de 75 UI /1000kcal a 150 UI

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

/1000 kcal; d) vitamina D en una cantidad de 500 UI /1000 kcal a 190 000 UI /1000kcal; e) vitamina K en una cantidad mayor a 0,07 mg/1000 kcal; f) B-caroteno en una cantidad mayor a 4 mg/1000 kcal; g) una fuente de proteína en una cantidad del 12 al 70% en peso en base seca; h) una fuente de carbohidratos en una cantidad menor al 60% en peso en base seca; e, i) una fuente de lípidos en una cantidad del 5 al 50% en peso en base seca.

El anterior producto busca mejorar la dieta de las mascotas para una mejor condición de las mismas.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de septiembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud USA 60/152,984. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en el folio 157 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Veterinary Technician, vol 8, No. 10, páginas 501-503	"Dietary management of geriatric dogs and cats", J.E. Branam	1987
D2	Tierärztliche Umschau, vol. 52, No. 12, páginas 165-183	„Zum Bedarf an Vitaminen und an Ascorbinsäure beim Hund, mit Bemerkungen zur Publikation von M. Torel, 785-790, 1996" E. Kolb et al	1997

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 27593
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento

de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuentemente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

Ahora bien, la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que *un experto medio en el arte correspondiente* con la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia podría llegar a la invención propuesta.

En efecto, en el documento D1 se divulga que la dieta de las mascotas geriátricas contiene niveles moderados de proteína de alta calidad y ácidos grasos esenciales, vitaminas, calcio, cinc y fibra en cantidades mayores que las sugeridas para animales adultos más jóvenes. En este documento se argumenta que las mascotas añosas deben mantener una dieta especial, porque éstas sufren de cambios fisiológicos que influyen en sus requerimientos de nutrientes.

Se observa además, que en D1 toman como referencia a los animales adultos más jóvenes para que un técnico en la materia pueda formular la alimentación y se indica que las cantidades deben ser moderadas; es decir, si bien en D1 no se cita una formulación específica sí se da como referencia que las vitaminas, el calcio el cinc y la fibra deben suministrarse a las mascotas añosas en cantidades mayores que a los adultos más jóvenes aunque en cantidades moderadas. Es decir, con base en la dieta conocida de las mascotas adultas más jóvenes, *un experto medio en el arte* habría derivado de manera evidente una formulación para las mascotas añosas como la reivindicada en la solicitud estudiada. No hay un efecto inesperado, el problema de mejorar el estado de tales animales se resuelve de la misma manera. En D1 se mencionan los mismos nutrientes que en las reivindicaciones de la solicitud en cantidades "adecuadas". En el presente caso, el término 'adecuado' significa que una persona técnica en la materia puede derivar dichas cantidades a partir de lo ya conocido. Por lo demás, en D1 se analizan los problemas de salud que aquejan a las mascotas geriátricas, que es el mismo problema planteado por el solicitante, y se sugiere una solución a partir de la cual *un experto medio en la materia* solo habría tenido que balancear una formulación de nutrientes.

Ahora bien, con base en lo divulgado en D2 *un experto medio en la materia* conocía desde mucho antes de la fecha de prioridad reconocida, la necesidad específica que tienen las mascotas adultas más jóvenes de vitaminas. Si en D1 se indicaba que las cantidades deben ser mayores para las mascotas más viejas, *el experto medio* habría derivado evidentemente de D1 y D2 toda la cantidad de nutrientes y componentes de la preparación reivindicada en la solicitud.

Efectivamente, en D2 se habían divulgado detalladamente las necesidades de las mascotas adultas y jóvenes en cuanto a vitaminas se refiere y con base en dicho documento es posible notar la diferencia que existe entre las necesidades nutricionales de una mascota joven y una adulta; luego, sí es posible formular una preparación de nutrientes a partir del análisis y por extrapolación, en combinación con la información encontrada en D1 específica para mascotas añosas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N.º 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

Adicionalmente, en el documento D2 se dan con todo detalle las cantidades en las que deben estar presentes las vitaminas y dichas cantidades incluso se solapan con las cantidades de las vitaminas en la formulación reivindicada. Por ejemplo, la vitamina K, según D2, debe estar presente en una cantidad entre 0,5 y 1 mg, lo cual coincide con lo reivindicado por el solicitante que afirma que debe ser mayor de 0,07 mg. Así mismo para la vitamina E, en D1 se sugiere una cantidad de 80 UI mientras que en la solicitud estudiada la cantidad está entre 75 y 150UI. Con respecto a las demás vitaminas se puede encontrar un estudio detallado sobre los diferentes niveles aconsejables para mascotas adultas, pero que pueden balancearse para mascotas añosas con base en la información de D1. Los carbohidratos y los lípidos son componentes presentes en todas las formulaciones para mascotas y tampoco representan nivel inventivo.

Siendo ello así, es claro que la invención en estudio no es más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia, es decir, se deriva de manera evidente del estado de la técnica, y resulta obvia para un *experto medio en el arte correspondiente* motivo por el cual se considera que la invención de las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relación a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes precisiones:

- Dice el solicitante que el documento D1 solo provee lineamientos generales, un conocimiento básico, en cuanto a los efectos de niveles inadecuados de nutrientes, ya sea por exceso o por defecto, pero no considera específicamente una formulación.

Con respecto a esta argumentación, es necesario reiterar que en el documento D1 se plantea el problema del estado general de las mascotas añosas y la influencia que sobre dicho estado tiene la alimentación, los niveles de vitaminas, metales, proteínas, fibra en dicha alimentación. De tal suerte, se le indica directamente al *experto medio* que el problema del estado general de la mascota depende de su alimentación y se le dan indicaciones para que involucre los mencionados nutrientes en cantidades adecuadas, derivables de manera evidente del estado de la técnica; es decir, se dan indicaciones para resolver el problema del estado general de salud de las mascotas viejas. Efectivamente, el solicitante podía haber tomado dichas indicaciones para resolver tal problema y con base en las formulaciones para mascotas jóvenes habría derivado de manera evidente la formulación reivindicada. El resultado habría sido el de mejorar o mantener el estado de salud de los animales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N.º 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º 00067923

Y, si bien es cierto que en D1 no se da una formulación específica y por esta razón D1 no afecta la novedad del objeto reivindicado, dicho documento sí afecta su altura inventiva por las razones ya expuestas.

- Indica el solicitante que en D1 no se revela específicamente ni se sugiere que la combinación de calcio con una fuente de cinc y una fuente de vitaminas puede brindar una mejoría en la condición general de las mascotas añosas.

Este Despacho, llama la atención sobre el hecho de que el documento D1 sí revela la relación existente entre las cantidades de calcio y la eventual deficiencia de cinc. El documento D1 sí revela que la alimentación para dichos animales debe incluir las vitaminas y que la capacidad de absorción intestinal de estos animales se reduce. Esto combinado con el análisis detallado de las necesidades vitamínicas de mascotas adultas, da una indicación de la cantidad en que deben usarse las vitaminas para mejorar el estado general de salud de los animales más viejos.

- Indica además el solicitante, que en D1 no se hace referencia alguna sobre las vitaminas D y K.

Cabe anotar que el solicitante originalmente tampoco reivindicó la presencia de vitamina K, luego originalmente tampoco la consideró como parte de su invención, habiéndose publicado solo un método para mejorar la condición de las mascotas sin involucrar la vitamina K. Por otra parte, en D2 sí se indica y se revela cuál es el papel que desempeñan las vitaminas D y K. Además, es conocida por cualquier técnico en la materia la relación existente entre la vitamina D y la fijación de calcio. Luego, no es necesario que D1 se exprese al respecto para que cualquier técnico entienda que debe estar presente la vitamina D.

Y, con respecto a las pro-vitaminas que no están sugeridas en los documentos D1 ni D2, en el documento de solicitud presentado originalmente por el solicitante se expresa claramente que en la formulación puede estar presente la vitamina o (léase opcionalmente) el precursor. Esto es obvio, porque es bien conocido por cualquier *experto medio en la materia* que el beta-caroteno, por ejemplo, se transforma en vitamina A en el intestino delgado.

Luego, el objeto de la solicitud no tiene nivel inventivo para *un experto medio en la materia* que se apoyara en las enseñanzas combinadas de D1 y D2, ya que, tal como propone el propio solicitante, dicho técnico estaba en condiciones de plantearse el problema de mejorar el estado general de salud de las mascotas añosas a partir de D1, y estaba en capacidad de resolverlo en la forma que se reivindica, porque en los documentos D1 y D2 se le indica qué nutrientes debe contener la dieta para dichas mascotas y se da indicación de referencia sobre las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION' 27593

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00067923

cantidades, de tal manera que dicho técnico estaba en capacidad de prever el resultado de mejorar el estado general de las mascotas como bien lo indica D1.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en el artículo 18, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en los oficios trasladados, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

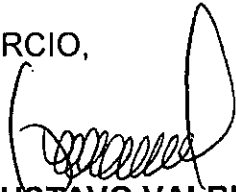
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE MASCOTAS AÑOSAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Gustavo Tamayo Arango, en su calidad de apoderado de la sociedad Societe des Produits Nestlé S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 JUL. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
Calle 72 N° 5 – 83 P 5°
Bogotá D.C.

