

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 3 5 1 4
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 27593 de 31 de julio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "MEJORAMIENTO DE LA CONDICION DE MASCOTAS AÑOSAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 29 de agosto de 2008 bajo el número 00-067923-00018-0000, el doctor Gustavo Tamayo Arango, en su calidad de apoderado de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que: "Si bien es cierto que el citado documento D1 hace un análisis del manejo especial que requiere la dieta de gatos y perros geriátricos, señalando algunos nutrientes como importantes, la persona versada en la materia, al referirse a las enseñanzas de dicho documento, no podría simplemente tomar estas indicaciones y '*balancear una formulación de nutrientes*', toda vez que en dicho documento D1 no se brinda una indicación clara acerca de cual combinación de nutrientes y que cantidades específicas de ellos producirían una mejoría sorprendente y sinérgica de las condiciones generales de la mascota, como la producida por el alimento objeto de la invención.

"La persona versada en la materia reconocería que el término '*adecuado*' señalado por ese Despacho implica que las cantidades consideradas son suficientes para obtener algún efecto deseado, pero de ninguna manera puede inferirse de este término que dichas cantidades puedan derivarse a partir de lo ya conocido. Sumado a lo anterior, el documento D1 indica únicamente valores para los requerimientos específicos de proteínas, calcio, fósforo, sodio y magnesio, en mascotas geriátricas, pero de los demás nutrientes sólo hace una consideración general, sin proporcionar ningún valor puntual.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº 4 3 5 1 4}

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

"Me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que la composición del alimento objeto de la invención, de ningún modo puede ser derivada de forma obvia a partir del estado del arte más cercano, y por lo tanto, acorde con lo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, este simple hecho hace que dicho alimento sea inventivo. Sin embargo, en gracia de discusión, me permito señalar que el alimento de la invención sí produce un efecto inesperado, que fue comprobado por el solicitante tal como lo demuestran los ejemplos 1 y 2 consignados en la descripción (páginas 15 a 20). En dichos ejemplos se toma como base un alimento ya formulado para mascotas, que contiene todos los nutrientes generales de cualquier formulación de este tipo: proteína, almidón, minerales, vitaminas, etc., y se enriquecen de forma tal que contengan la cantidad de nutrientes considerada para el alimento de la invención, adicionando sustancias como son β -caroteno, calcio, vitamina D, vitamina K y zinc (en el caso del ejemplo 1), ó β -caroteno, calcio y vitamina E (en el caso del ejemplo 2).

"Los resultados obtenidos a partir de ambos experimentos demuestran irrefutablemente el efecto sorprendente que produce la combinación de nutrientes contenida en el alimento de la invención. En el ejemplo 1 se observa como gatos de al menos 10 años de edad aumentan su longevidad con el alimento de la invención, y se produce en ellos una reversión parcial de la disminución de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos y proteína. Adicionalmente, los resultados de este experimento mostraron como una dieta que contiene calcio, pero no las vitaminas antioxidantes A y E, se comporta peor que el control, lo que lleva a concluir que la combinación del calcio con las vitaminas antioxidantes A y E brinda una mejoría sorprendente y sinérgica (página 17 de la descripción).

"Por su parte, el ejemplo 2 muestra que al suministrar el alimento de la invención por seis meses a gatos de más de 8 años de edad se produce un aumento significativo en la actividad de los animales. Mientras que los animales alimentados con la dieta control (un alimento comercial para mascotas) experimentan un decaimiento en su actividad, los animales alimentados con la dieta que contiene el alimento de la invención demuestran incrementos asombrosos en los niveles de actividad, evidenciando un aumento en la facilidad de movimiento y por lo tanto una mejora general en la calidad de vida (página 20 de la descripción).

"En este sentido, es claro que la persona versada en la materia no podría de ninguna forma prever este efecto sorprendente obtenido en los animales, a partir de las enseñanzas del documento D1.

"A pesar del hecho que el documento D1 señala por ejemplo que las mascotas geriátricas tienen requerimientos más altos de vitaminas, mencionando entre ellas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43514
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

las vitaminas A, B1, B2, B12 y E, dicho documento no hace referencia a ningún valor numérico que pueda ser tomado como base para deducir una formulación, ni tampoco establece que si se tiene un alimento que tenga cantidades de vitamina D de 500 UI/1000 kcal a 190000 UI/1000 kcal, de β -caroteno mayor a 4mg/ 1000 Kcal, de vitamina K en una cantidad mayor a 0.07 mg/ 1000 kcal, de vitamina E de 75 UI/1000 Kcal, combinado con una cantidad de calcio entre 1,5 g/1000 Kcal a 6g/1000 Kcal y zinc 50 mg/ 1000 kcal a 500 mg / 1000 kcal, se obtendrían resultados sorprendentes en la condición física general de los animales añosos.

“Una prueba clara de esta afirmación lo constituye el hecho que el ejemplo 2 de la presente solicitud emplee como control un alimento comercial para mascotas (*Friskies salmón*), **el cual contiene todos los nutrientes considerados en el alimento de la invención**, incluyendo calcio, y vitaminas A, E, D y K. Sin embargo, al suministrar a los animales mayores de 8 años este alimento no se produce ninguna mejora en su condición, al contrario, se observa un decaimiento físico y una reducción en la actividad del animal. El solicitante comprobó de forma sorprendente que al ajustar mediante la adición de nutrientes (β -caroteno, vitamina D y calcio, página 18 de la descripción) las concentraciones de dicho *Friskies salmón* a aquellas que son reclamadas en la presente solicitud, la condición física de las mascotas puede ser efectivamente mejorada, lo que se ve reflejado en el aumento de su actividad. Para su pronta referencia, anexo a este escrito se presenta la composición general del alimento comercial “*Friskies salmón*”, donde es claramente apreciable que dentro de su formulación contiene todos los nutrientes que incluye el alimento de la presente invención.

“Adicionalmente, vale la pena puntualizar que la escogencia de las cantidades de nutrientes dentro de la formulación de alimento para mascotas añosas no es de ninguna forma obvia frente al estado del arte más próximo. Tal como se señaló anteriormente el solicitante comprobó que si a una composición de alimento con niveles “normales” de vitaminas y minerales se le adiciona **mayor cantidad de calcio pero no de vitaminas antioxidantes**, los niveles sanguíneos de hematocritos y glóbulos rojos son peores que aquellos obtenidos con el alimento sin enriquecer (página 17 de la descripción). Por lo tanto, la decisión no es solamente aumentar cantidades de ciertos nutrientes, sino buscar **una combinación** de nutrientes enriquecidos que realmente beneficie la condición general de las mascotas en edad geriátrica...

“(...) el documento D1 no pretende de forma alguna motivar a un técnico a ‘formular’ la alimentación de la mascota añosa, sólo pretende resaltar que el manejo de la dieta de los animales en edad geriátrica requiere unas consideraciones especiales, distintas a las de los animales en otras edades. La Resolución impugnada declara

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 4 3 5 1 4**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

que dicho documento establece que ciertos nutrientes tienen que ser suministrados en '*cantidades mayores*' a las correspondientes a los adultos jóvenes, pero en '*cantidades moderadas*', lo cual resulta contradictorio y poco claro. Tomando esto en consideración ¿cómo identificaría dicho técnico en la materia que es una '*cantidad moderada*'?, es decir, si no hay ninguna cantidad específica de nutrientes revelada en D1, ¿cómo puede saber la persona versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1 cuánto más de esos nutrientes debe suministrar al animal geriátrico para mejorar su condición?

"Dentro de este mismo marco de ideas, dado que la única consideración que hace el documento D1 con respecto a las vitaminas es: '*Una ingesta incrementada de vitaminas A, B₁, B₂, B₁₂ y E es indicada en animales mayores debido a los cambios en el sistema digestivo y el metabolismo asociados con la edad. Estas vitaminas también contrarrestan ciertos aspectos del proceso de envejecimiento*' (página 502, columna 3, D1, resaltado fuera de texto), la persona versada en la materia pensaría en primera instancia que debería aumentar el contenido de todas estas vitaminas dentro de un alimento para mascotas añosas. Sin embargo, el solicitante ha demostrado que el emplear una combinación de β -caroteno, vitaminas D, E, K, calcio y zinc, produce sorprendentemente una mejora en las condiciones físicas de la mascota, sin necesidad de ajustar también los valores de vitaminas del complejo B, que son de igual forma mencionadas en dicho documento D1.

"Consecuentemente, si la persona versada en la materia parte de las enseñanzas de D1 para obtener la presente invención, ¿que motivación tendría para no incluir dentro del alimento para mascotas añosas vitaminas del complejo B, si el documento D1 claramente establece que los animales geriátricos requieren una ingesta aumentada de dichas vitaminas?... una lectura minuciosa de dicho documento D1 muestra que la relación entre el calcio y el zinc que se señala en las enseñanzas de dicho documento D1 hace referencia al exceso de calcio: '*Síntomas clínicos asociados con el exceso de calcio en perros mayores incluyen deficiencia de zinc, reducción en la función tiroidea y hinchazón y torsión gástrica*' (página 502, columna 1, D1, resaltado fuera de texto). Así, si bien el documento D1 revela que un exceso de calcio produce una deficiencia de zinc y otros problemas serios de salud, no hay ninguna indicación en las enseñanzas de dicho documento que lleven a pensar que suministrar simultáneamente a un animal añoso calcio y zinc junto con β -caroteno, vitaminas D, E y K podría producir un efecto benéfico en la condición de la mascota geriátrica."

De otra parte, respecto al documento D2, señala el recurrente que "Para la persona versada en la materia es claro,... que las necesidades nutricionales de un organismo varían a medida que pasa el tiempo, y que por tanto, un cachorro requerirá distintas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 43514**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

cantidades de nutrientes que un animal adulto. Dicha persona versada en la materia tendría claro también que no es posible **extrapolar** estas variaciones, es decir, que tomando como punto de partida los requerimientos nutricionales de una animal de poca edad, y observando su variación con respecto a aquellos presentados por uno de edad adulta, no podría predecirse cuál va a ser este requerimiento cuando el animal alcance la edad geriátrica.

“El documento D2 considera, adicionalmente a las vitaminas contenidas en el alimento de la invención, los requerimientos de vitaminas del complejo B. Cabe entonces aquí la misma pregunta que se formuló para el caso del documento D1, si la persona versada en la materia parte de las enseñanzas de D2 para obtener la presente invención, ¿qué podría motivarla a no incluir dichas vitaminas del complejo B dentro de la formulación?”

Llama el recurrente la atención del Despacho al hecho de que “las unidades en las cuales están expresados los contenidos de cada uno de los nutrientes en los dos documentos son **diferentes**. Mientras que en la presente solicitud dichas cantidades de nutrientes están expresadas con respecto a **1000Kcal**, en el documento D2 la mayoría de estos valores se aportan por **kg de alimento**. La persona versada en la materia reconocería que son unidades distintas y que, por lo tanto, no es posible realizar una comparación directa de los valores revelados en los dos documentos, como la que realiza ese Despacho.

“En cualquier caso, la solicitud claramente muestra dentro de sus ejemplos específicos que los alimentos corrientemente empleados para mascotas, (que contienen cantidades ‘adecuadas’ para la nutrición de un animal joven) tienen que ser enriquecidos con ciertos nutrientes (como los señalados en el numeral anterior de este mismo escrito) para obtener el efecto sorprendente de la mejora en las condiciones de mascotas de edad muy avanzada...”

Con relación a la combinación de enseñanzas de D1 y D2 anota el recurrente que si una persona versada en la materia “tomara los valores recomendados en D2 como base para la formulación, y luego se remitiera a D1 para saber que nutrientes debería aumentar en el alimento, dentro de las enseñanzas de dicho documento D1 no encontraría ninguna indicación clara que le mostrara cuánto más de estos nutrientes debe ser suministrado al animal. Como se discutió anteriormente, la indicación de ‘*cantidades mayores*’, pero en ‘*cantidades moderadas*’ es contradictoria y no brinda ninguna herramienta decisoria para fijar de manera concreta un valor numérico, y establecer, por ejemplo, que se requiere una cantidad de vitamina E de 75 UI/1000Kcal ó una cantidad de vitamina K mayor a 0.07mg/1000Kcal, para obtener dicho efecto mejorado.”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 4 3 5 1 4**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

Finalmente, señala el recurrente que "con el propósito de corroborar que los argumentos anteriores con respecto a la patentabilidad de la invención denegada mediante la Resolución aquí impugnada son pertinentes, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que las solicitudes correspondientes a este caso han sido otorgadas en otros países del mundo, como Australia, Canadá, Europa, Francia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Filipinas, Federación Rusa, España, Estados Unidos, Sur África, Reino Unido, México y Perú.

"Aún cuando, lógicamente, cada país es independiente de conceder o negar una solicitud, luego de la realización del estudio de fondo, los estándares de conocimiento de personas que laboran en un área particular de tecnología está siendo cada vez más uniforme y, por consiguiente, el hecho de que la novedad y la altura inventiva de una invención haya sido reconocida por varias oficinas a nivel mundial con tantos expertos en la materia y con tantos años de desarrollo jurisprudencial y doctrinal, es un indicio razonable de que la invención debe cumplir con la novedad y el nivel de altura inventiva requerido en cualquier otra oficina de cualquier otro país..."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

Por su parte, el artículo 18 de la norma comunitaria expone que "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."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, según el resumen de la misma,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 4 3 5 1 4
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

con "Un método provisto para mejorar la condición y/o incrementar la longevidad de mascotas añosas..." (ver folio 1 vuelto).

Para impugnar la decisión de negar considera el recurrente, en primer lugar, que el documento considerado como antecedente D1 no brinda "una indicación clara acerca de cual combinación de nutrientes y qué cantidades específicas de ellos producirían una mejoría sorprendente y sinérgica de las condiciones generales de la mascota, como la producida por el alimento objeto de la invención".

Frente a este argumento considera la Oficina que en el documento D1 ya se había indicado un alimento con la formulación cualitativa del alimento reivindicado, dando a entender a la persona medianamente versada en la materia 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 D1 se toma como referencia a los animales adultos más jóvenes para que un técnico en la materia pueda formular la alimentación y además 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.

Igualmente, una vez divulgados los componentes de la formulación y sugerido que las cantidades para mascotas geriátricas son mayores que para las mascotas adultas jóvenes, la persona normalmente versada en la materia estaría en la posición de derivar de manera evidente la formulación reivindicada con las cantidades allí especificadas. Si D1 hubiese divulgado los valores específicos de la formulación reivindicada, se habría afectado la novedad y no el nivel inventivo.

Es de recordar que en D1 ya se había sugerido la combinación de calcio y antioxidantes tales como las vitaminas A y E. Luego, cualquier aplicación hecha por el solicitante con base en estos componentes de alimentación para mascotas mayores habría sido derivada de manera evidente por un técnico versado en la materia mediante una investigación rutinaria. Los autores de D1 ya habían predicho que "una gestión dietética apropiada puede tener un impacto significativo en las mascotas mayores". También es posible leer en D1 que "estas vitaminas contrarrestan ciertos aspectos del proceso de envejecimiento". Un impacto significativo. Eso es precisamente lo que constató el solicitante de la patente denegada por esta oficina. El solicitante solo midió dicho impacto significativo y lo reclama como un efecto inesperado, pero en realidad no existe tal efecto inesperado porque los autores de D1 lo habían pronosticado desde el año 1987.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 4 3 5 1 4

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

Considera el recurrente que una persona versada en la materia “reconocería que un factor importante en una formulación de un alimento para mascotas no es solamente cuales nutrientes se aportan, sino también en que cantidades...”

Con relación a este punto se advierte que si bien en D1 no se especifican las cantidades de las vitaminas a usar (de los demás ingredientes sí se indican y coinciden con las de la solicitud denegada), sí se indica que la ingesta debe ser aumentada. Aumentada en comparación con la dieta para mascotas más jóvenes, las cuales sí eran conocidas por el técnico medio en la materia. Además, en D2 se indica una cantidad de fuentes bibliográficas en las cuales se encuentran cantidades recomendadas de vitamina D para la dieta de las mascotas, trasladándose dichas cantidades con las reivindicadas por el solicitante. Se debe tener en cuenta que si uno solo de los documentos contuviera todos los elementos de la solicitud examinada, dicha solicitud carecería de novedad. En el caso que nos ocupa la solicitud fue negada por falta de nivel inventivo, puesto que una persona normalmente versada en la materia habría derivado de manera evidente, a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, el objeto reivindicado con la solicitud.

Adicionalmente, del estudio de la solicitud y lo ahora argumentado por el recurrente (ver folio 172), se infieren dos cosas: primera, el objeto de la reivindicación esta reclamado incorrectamente ya que no se caracterizó por la única diferencia frente al estado de la técnica, según el solicitante, que consistía en una cantidad específica de β -caroteno y vitamina E. Efectivamente, el producto Friskies se diferencia, según el ejemplo 2, solo en la adición de las dos sustancias mencionadas, mientras que la reivindicación del objeto de la solicitud no se caracterizó precisamente por esta diferencia frente al estado de la técnica; lo segundo que se infiere de la declaración del memorialista es que no tomó en cuenta el requerimiento hecho por esta oficina en cumplimiento del artículo 45 de la decisión 486, en el cual se le indicaba que en D1 se había predicho que las dosis de vitaminas en la dieta de las mascotas mayores debían ser superiores que las suministradas a las mascotas jóvenes. Esto es exactamente lo que hizo el solicitante: adicionó a un producto comercial, Friskies, una dosis de β -caroteno y de vitamina E de manera que el producto comercial se transformó a uno que tenía la dosis de vitaminas mayor que el alimento para los gatos jóvenes. Así las cosas, no es procedente reconocer nivel inventivo por haber adicionado beta-caroteno y vitamina E a un producto comercial porque esto ya se había sugerido previamente en D1, tomando en cuenta lo divulgado en D2.

Reitera el recurrente que “la escogencia de las cantidades de nutrientes dentro de la formulación de alimento para mascotas añosas no es de ninguna manera obvia frente al estado del arte más próximo... el solicitante comprobó que si a una composición de alimento con niveles ‘normales’ de vitaminas y minerales se le

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº 4 3 5 1 4}

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

adiciona mayor cantidad de calcio pero no de vitaminas antioxidantes, los niveles sanguíneos de hematocritos y glóbulos rojos son peores que aquellos obtenidos con el alimento sin enriquecer...”

Al respecto es necesario reiterar que tanto el antecedente D1 como el D2 habían publicado las enseñanzas necesarias para que una persona normalmente versada en la materia obtuviera de manera evidente no solo la combinación de las sustancias que componen el alimento reivindicado sino también el criterio para formular las cantidades de los componentes en dicha formulación, señalándose en D1 que la ingesta de vitaminas debe ser mayor para las mascotas mayores que para las jóvenes y en D2 se da la combinación para las mascotas más jóvenes. El efecto medido por el solicitante había sido previsto por los autores de D1, como se indicó.

Es importante aclarar también qué es lo que debería saber una persona normalmente versada en la materia, ya que el memorialista parece suponer que esta persona no debe saber nada sobre el rol de las vitaminas en la alimentación de las mascotas. Por el contrario, considera la oficina que una persona normalmente versada en la materia debe saber sobre el papel que desempeña cada una de las vitaminas en los procesos fisiológicos de las mascotas. Es decir, que un técnico medianamente versado en la materia sabría que tratándose de mascotas añosas los procesos de envejecimiento están íntimamente ligados a los procesos de oxidación en el organismo y que, por lo tanto, debe aumentarse la ingesta de antioxidantes, tales como la vitamina E. En el documento D2 se había publicado, precisamente, cuánta vitamina E y β -caroteno requiere una mascota menos añosa. Dicha cantidad sirve de base para formular el alimento de la solicitud tomando en cuenta las indicaciones del documento D1.

Del documento D2 se conocía también que la vitamina A y sus precursores responden por el correcto funcionamiento del sistema inmune, además de ser conocido por un técnico en la materia que los huesos de las mascotas añosas se descalcifican y que el papel de la vitamina D es ayudar a fijar el calcio. Precisamente, a partir del documento D2 se conoce el papel que desempeñan las vitaminas B y no hay indicación alguna que sugiera que el proceso de envejecimiento implique un aumento en la ingesta de dichas vitaminas.

En cuanto hace a que el antecedente D1 enseñe que “un exceso de calcio produce una deficiencia de zinc y otros problemas serios de salud”, sin embargo nada lleva a pensar que “suministrar simultáneamente a un animal añoso calcio y zinc junto con β -caroteno, vitaminas D, E y K podría producir un efecto benéfico en la condición de la mascota geriátrica.”, considera la Oficina que la sola indicación de haberse detectado una deficiencia de cinc por el exceso de calcio, muy necesario en los procesos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 43514**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

envejecimiento, es suficiente sugerencia para que se dosifique cinc, además de las vitaminas mencionadas que desempeñan su papel en otros procesos descritos en D2.

Por otra parte, cabe anotar que el memorialista al demostrar la altura inventiva del objeto reivindicado toma cada uno de los documentos individualmente y analiza si a partir de alguno de ellos se habría sugerido al técnico versado en la materia el alimento de la solicitud. En realidad, lo que hizo esta oficina fue tomar las enseñanzas del documento D1 en donde se sugiere que se debe tomar como base la alimentación para mascotas jóvenes y aumentar la dosificación de vitaminas que influenciarán ventajosamente en los procesos de envejecimiento del animal. Por lo tanto, el razonamiento presentado por el memorialista no es adecuado, porque no es solamente el documento D2 el que desvirtúa el nivel inventivo del objeto de la solicitud denegada sino la combinación de ambos documentos, D1 y D2, más los conocimientos básicos de un técnico versado en la materia.

Adicionalmente, el memorialista pretende desvirtuar el análisis sobre altura inventiva haciendo caer en la cuenta que las cantidades no son comparables. La única razón por la que no son comparables es porque la solicitud en realidad trataba de un método terapéutico en el cual las cantidades que se deben administrar a los animales se expresan de acuerdo con la energía en kilocalorías que requiere o que consume el animal.

Si se mira la reivindicación 19 de la solicitud US 60/152.984 es posible observar que las unidades si coinciden con las que se encuentran en D2 y efectivamente las cantidades de beta-caroteno, vitamina E y otros componentes son mayores para las mascotas añosas que para las mascotas adultas y jóvenes.

En relación con "obtener un efecto sorprendente y sinérgico como el que muestra el alimento de la invención". Esta oficina no detectó en ninguna parte de la solicitud efecto sinérgico alguno ni tampoco alguna demostración de que tuviera lugar algún efecto sinérgico. En D1 se expresa claramente que la dieta de las mascotas añosas debe tener los mismos componentes que el objeto reivindicado y se expresa que dichos componentes deben estar en una cantidad aumentada aunque moderada, en comparación con las dietas para mascotas jóvenes, reveladas por ejemplo en D2.

Asimismo, se ha demostrado que para una persona medianamente versada en la materia ya se había predicho el efecto significativo que tendría adicionar los componentes que caracterizan el objeto de la solicitud denegada a un alimento para mascotas. También se ha demostrado que formular un alimento para mascotas con los efectos ya pronosticados solo es el producto de una investigación rutinaria que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 4 3 5 1 4

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

puede ser efectuada de manera evidente por una persona versada en la materia. El memorialista insiste en las cantidades específicas pero este argumento no puede ser aceptado, ya que si dichas cantidades estuvieran especificadas en alguno de los documentos citados la solicitud se habría negado por falta de novedad y no por falta de nivel inventivo. Además, como ya se dijo, dichas cantidades son las indicativas para un tratamiento terapéutico porque están relacionadas con la energía que requiere o consume el animal. Véase, por ejemplo, la información que aporta el memorialista sobre el alimento para animales de marca Friskies y que figura en el folio 181 del expediente. Allí se evidencia que los componentes están expresados en porcentaje de la totalidad del alimento. Luego, así se hubiera reconocido el nivel inventivo (en gracia de discusión) no podría reconocerse la patentabilidad por tratarse en realidad de un método terapéutico oculto como un alimento para mascotas.

Por último, en cuanto al hecho de que la presente invención ha sido motivo de patente en otros países y más específicamente con relación al principio de independencia de las patentes al realizarse el examen de patentabilidad por las distintas Oficinas, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, "no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,...", puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad "sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes".

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes "tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite..."

Por lo demás, en este caso particular, en Europa y Estados Unidos la patente se concedió para un método terapéutico para animales lo cual está excluido de patentabilidad en la Comunidad Andina de Naciones [Artículo 20, letra d), de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43514

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-067923

Decisión 486]. Ahora bien, si la solicitud se examina como método terapéutico es muy diferente a si se examina como composición, ya que la composición se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 27593 de 31 de julio de 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

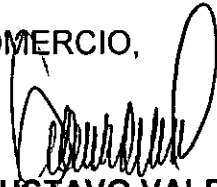
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Gustavo Tamayo Arango, en su calidad de apoderado de la sociedad Societe Des Produits Nestlé S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 OCT. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
Gustavo Tamayo Arango
Calle 72 No 5 – 83, Piso 5
Bogotá, D. C.