

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 00-067923- -00018-0000

Fecha: 2008-08-29 16:12:13 Dep. 2020 NUECREACION
Fra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

jllcco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: P1.-SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-Solicitud de Patente de
Invencción para "MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
MASCOTAS AÑOSAS".-Clase A.23K.-Expediente número
00-067.923.-

1. **GUSTAVO TAMAYO ARANGO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.152.549 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá, para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra la Resolución número **27593**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 31 de Julio de 2008 y notificada por Edicto fijado el 12 de Agosto del mismo año, en cuanto hace a la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud en referencia.

2. Fundamento mi recurso en los siguientes hechos:

- (1) Por medio de la Resolución número **27593** se ha negado el privilegio de patente solicitado para la invención de la referencia, con base en una alegada falta de nivel inventivo de la solicitud, teniendo en cuenta la existencia de los documentos **Veterinary Technician, vol 8, No. 10, páginas 501-503 (D1)** y **Tierartzliche Umschau, vol 52, No.12, páginas 165-183 (D2)**.
- (2) La lectura de esta Resolución nos demuestra la poca relevancia que se ha dado por parte de éste Despacho al objeto reivindicado en la presente invención y su aporte al estado de la técnica, cuando este es proporcionar un novedoso alimento para mascotas añosas que mejora la condición física general de dichas mascotas.

De dicha lectura de la Resolución impugnada es igualmente claro que ese Despacho no repara en los argumentos esgrimidos en mi memorial de 14 de Febrero de 2008, los cuales establecieron de forma incontrovertible la altura inventiva de la solicitud, y que por lo tanto afirma "*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*".

Sobre este particular, me permito dirigir la atención de ese Despacho a los siguientes argumentos técnicos, por medio de los cuales se puede afirmar sin lugar a dudas que la materia revelada por el solicitante en la invención denegada es merecedora del privilegio de patente solicitado ya que, contrario a la posición de esa Oficina, sí cumple con el requisito de nivel inventivo tal como es exigido en el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, como a continuación me permito demostrar.

(3) **EL DOCUMENTO D1 NO AFECTA EL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD**

En la Resolución impugnada se señala que *"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"*.

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.

Adicionalmente, en la Resolución impugnada se manifiesta que *"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 pudo derivar dichas cantidades a partir de lo ya conocido"*. A este respecto, me permito resaltar que 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.

La citada resolución señala igualmente que *"no hay un efecto inesperado"*, suponiendo que el problema de mejorar la condición de las mascotas en edad

geriátrica se resuelve en la solicitud, de la misma manera que ha sido revelada en el estado del arte. En relación a lo anterior 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**.

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

Por otro lado, la Resolución número **27593** señala 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 mascotas añosas en cantidades mayores** que a los adultos más jóvenes aunque en **cantidades moderadas**" (resaltado fuera de texto).

Con respecto a esta afirmación me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que 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 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?

De igual forma, a partir de las enseñanzas de **D1** ¿qué motivaría a la persona versada en la materia a combinar específicamente calcio, zinc, β -caroteno, y vitaminas D, E y K? Ese Despacho resalta que *"el documento **D1** si revela la **relación** existente entre las cantidades de calcio y la eventual deficiencia de cinc"* (resaltado fuera de texto). Sin embargo, 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.

Por consiguiente, teniendo en consideración el efecto sorprendente alcanzado con la combinación de nutrientes reclamada en la invención, la falta de indicaciones claras dentro del documento **D1** sobre las "cantidades moderadas" a ser adicionadas a los nutrientes requeridos por un animal joven, y el hecho que no todos los nutrientes resaltados en **D1** son necesarios para obtener dicho efecto sorprendente, el alimento revelado en la negada solicitud a todas luces **no es obvio** con respecto a las enseñanzas del documento **D1**.

(4) **EL DOCUMENTO D2 NO AFECTA EL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD**

Por su parte, el documento **D2** hace referencia general a los requerimientos vitamínicos y a la importancia de las vitaminas dentro de la alimentación de ciertos animales.

La Resolución impugnada declara que *"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 en las necesidades nutricionales de una mascota joven y una adulta; luego, si 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"* (resaltado fuera de texto).

Esta afirmación muestra claramente que ese Despacho no ha interpretado de forma correcta la presente invención, y no le ha dado el valor real que tiene el aporte que dicha invención hace a la tecnología.

175
175

Tal como se estableció en mi memorial de 14 de Febrero de 2008, el documento **D2** hace una discusión general de necesidades vitamínicas de animales jóvenes, incluso haciendo referencia en muchos casos a Cachorros.

Para la persona versada en la materia es claro, desde su conocimiento básico, que las necesidades nutricionales de un organismo varían a medida que pasa el tiempo, y que por tanto, un cachorro requerirá distintas 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.

Sumado a lo anterior, 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?

Adicionalmente, en la Resolución número **27593** ese Despacho realiza una comparación entre los valores de ciertas vitaminas reportados en **D2** y aquellos contenidos en el alimento de la invención, señalando con respecto a los valores de **D2** que "*dichas cantidades incluso **se solapan** con las cantidades de las vitaminas en la formulación reivindicada*" (resaltado fuera de texto).

En relación con la anterior afirmación, me permito llamar la atención de ese Despacho al hecho 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. Como se señaló

176
176

anteriormente, el alimento comercial "*Friskies salmón*" contiene todos los nutrientes contemplados en el alimento de la presente solicitud, pero su suministro a mascotas añosas no brinda ningún beneficio, y sólo al enriquecerlo con β -caroteno, vitamina E y calcio, se obtiene el mejoramiento de la condición de las mascotas.

Consecuentemente, los valores de requerimientos vitamínicos reportados en **D2** no pueden de ninguna forma conducir a la persona versada en la materia a obtener de forma evidente la presente invención.

(5) **DE LA COMBINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS D1 Y D2 NO SE DERIVA EN FORMA OBVIA LA PRESENTE SOLICITUD**

Ese Despacho asegura que un experto medio en la materia con respecto al problema de mejorar la condición general de mascotas añosas *"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 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"** (resaltado fuera de texto).*

En relación con lo anterior, me permito reiterar que si bien es cierto que el documento **D1** indica ciertos nutrientes como importantes dentro de la dieta de una mascota en edad geriátrica, nada en dicho documento establece **cuales y cuánto** de ellos debe contener un alimento para obtener un efecto **sorprendente y sinérgico** como el que muestra el alimento de la invención.

Si dicha 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.

Ahora bien, es pertinente resaltar aquí que ambos documentos, **D1 y D2**, hacen referencia directa a las vitaminas del complejo B, y, tal como se discutió anteriormente, el documento **D1** señala que se requiere una ingesta mayor de dichas vitaminas en los animales geriátricos. Si la persona versada en la materia

tomara como base las enseñanzas de ambos documentos para obtener la presente invención, ¿qué razón tendría para no incluir dentro de la formulación esta clase de vitaminas?

Como se mencionó anteriormente, **ninguno de los citados documentos sugiere de ninguna forma que si se combina específicamente una fuente de calcio, zinc, una fuente de vitaminas D, E y K y β -caroteno, como en el alimento de la invención, se puede obtener un efecto sorprendente en la mejora de la condición de las mascotas añosas**, como el que fue comprobado por el solicitante. Así, contrario a lo manifestado por ese Despacho, un experto medio en la materia no podría prever que esta combinación de nutrientes, en las cantidades específicas que considera el alimento de la invención, produciría una mejoría sinérgica en la condición de los animales, máxime cuando el documento **D1** hace referencia a otros nutrientes que el solicitante encontró de manera sorprendente que no son indispensables para tal fin.

Vale la pena reiterar que los factores más importantes en una formulación de alimento son **cuál combinación de nutrientes y en que cantidad** deben mezclarse para obtener un efecto mejorado. Sin embargo, las enseñanzas de los documentos citados de ninguna manera señalan que la combinación presente en el alimento de la invención realmente vaya a producir dicho efecto sorprendente. Además, tal como se ha indicado en el presente escrito, los alimentos comerciales que contienen los mismos nutrientes que el alimento de la invención, pero en cantidades diferentes, no producen ninguna mejora en la condición de las mascotas añosas, así como los alimentos enriquecidos en calcio pero no con vitaminas antioxidantes muestran peores contenidos sanguíneos de hematocritos, glóbulos rojos y proteína, que el alimento sin enriquecer.

En este orden de ideas es claro el aporte que hace la presente solicitud a la técnica el cual es **brindar un alimento que produce un efecto sorprendente en cuanto al mejoramiento de las condiciones de las mascotas en edad geriátrica**, el cual no podría obtenerse de forma obvia a partir de las enseñanzas del estado del arte, por lo que la cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

(6) **CONCESIÓN DE LA SOLICITUD EN OTRAS PARTES DEL MUNDO**

Finalmente, 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.

El hecho de que otros países, incluyendo un país miembro de la Comunidad Andina, hayan aceptado la novedad y el nivel inventivo de las solicitudes extranjeras correspondientes al objeto de la presente invención, tiene gran significado y relevancia en el momento en que en Colombia se efectúa un estudio para determinar si la misma invención cumple con los requisitos de patentabilidad y puede ser privilegiada con el otorgamiento del derecho de patente.

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.

En otras palabras, el propósito de citar las solicitudes correspondientes ya concedidas en otros países, es el de proporcionar una visión más amplia a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de la opinión de otros expertos sobre la patentabilidad del objeto de la presente solicitud.

Además, debe tenerse en cuenta que la independencia que posee la Superintendencia de Industria y Comercio para juzgar la patentabilidad de una invención, se refiere más a las excepciones de patentabilidad que lógicamente pueden variar de legislación a legislación o a las causales de nulidad o cancelación, respecto de las cuales cada país puede tener su propio criterio. Sin embargo, tratándose de la apreciación del nivel inventivo, el cual es un requisito *sine qua non* de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían de legislación a legislación y que una apreciación positiva acerca de la existencia de dichos requisitos por parte de **diecisiete** Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial constituye un indicio más que razonable de su existencia, que debe ser entendido no como una intromisión en la soberanía de un país, sino como una herramienta más para ser utilizada en la evaluación de la patentabilidad de una solicitud bajo estudio.

3. CONCLUSIÓN

Por último, me permito resaltar que se ha demostrado de forma irrefutable que la presente solicitud sí cumple con el requisito de **Nivel Inventivo**, toda vez que se estableció que a partir de las enseñanzas de los documentos **D1** y **D2**, solos o en su combinación, la persona versada en la materia no podría obtener de forma obvia el alimento para mascotas añosas objeto de la invención.

En efecto, en el presente escrito se demostró que la invención no podría, de ninguna manera, derivarse en forma evidentemente del arte previo citado por ese Despacho, toda vez que **dichos documentos no brindan una clara indicación de la combinación específica de los nutrientes que son consideradas en la invención, ni de sus cantidades**. Sumado a lo anterior, las enseñanzas de los documentos **D1** y **D2** no permitirían a dicha persona versada prever el efecto sorprendente que el alimento de la invención tiene sobre la condición general de las mascotas añosas, que se refleja en el aumento de la longevidad, de las concentraciones de hematocritos, glóbulos rojos y proteínas en la sangre, y de la facilidad de movimiento del animal, máxime cuando dicho alimento no contiene todos los nutrientes considerados en dichos documentos.

En conclusión, el arte previo citado no puede, de ninguna manera afectar el **Nivel Inventivo** de la solicitud objeto del presente proceso, toda vez que el experto con conocimientos medios en la materia no encontraría motivación en las enseñanzas de los documentos citados para tomar específicamente: zinc en una cantidad de 50 mg/ 1000 kcal a 500 mg / 1000 kcal; calcio en una cantidad de 1,5 g/1000 kcal a 6 g/1000 kcal; Vitamina E en una cantidad de 75 UI/ 1000 kcal a 150 UI/ 1000 kcal; Vitamina D en una cantidad de 500 UI/1000 kcal a 190000 UI/1000 kcal; Vitamina K en una cantidad mayor a 0.07 mg/ 1000 kcal; y β -caroteno en una cantidad mayor a 4 mg / 1000 kcal, mezclados con proteínas, carbohidratos y lípidos; esperando obtener un alimento que mejorara de forma significativa y sorprendente la condición de mascotas añosas.

4. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas, revocar la Resolución número **27593** y conceder el privilegio de patente solicitado.

5. Anexo me permito presentar la ficha técnica de los contenidos nutricionales del alimento comercial *Friskies salmón* referenciado en el texto.

6. El documento que me acredita para obrar como Representante Legal de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, fue presentado ante ese Despacho junto con mi memorial de 3 de Septiembre de 2004 y copia auténtica del mismo obra en el Expediente número **98-034.405**.

7. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,

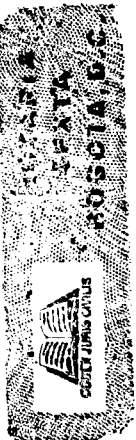
Gustavo Tamayo Arango
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
T.P. 37.172

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **29 AGO 2008**
Ante mí **JUAN MANUEL BOTERO MEDINA**
NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

Comparecieron:
[Firma]
[Firma]

quien ☒ exhibió(eron) la(s) C.C.
79.152.549
37.172

y declararon que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto. En constancia
se firma esta diligencia



Gustavo Tamayo Arango
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
C.C. No. 79.152.549 de Usaquén



Dry Cat Food
Wet Cat Food
Poultry
Seafood
Beef
Special Diet
Senior
Cat Treats
Where to Buy

Friskies®
Classic Paté
Salmon Dinner

The savory flavor of salmon, plus a smooth, pleasing texture will have your cat eagerly anticipating mealtime every day.

100% Complete & Balanced for growth of kittens and maintenance of adult cats.



Guaranteed Analysis

Crude Protein (Min)	10.0 %
Crude Fat (Min)	5.0 %
Crude Fiber (Max)	1.0 %
Moisture (Max)	78.0 %
Ash (Max)	3.0 %
Taurine (Min)	0.05 %

Ingredients

Meat by-products, water sufficient for processing, salmon, poultry by-products, fish, rice, artificial and natural flavors, calcium phosphate, guar gum, added color (Red 3 and other color), potassium chloride, salt, carrageenan, taurine, Vitamin E supplement, zinc sulfate, thiamine mononitrate, ferrous sulfate, niacin, sodium nitrite (to promote color retention), manganese sulfate, calcium pantothenate, Vitamin A supplement, copper sulfate, menadione sodium bisulfite complex (source of Vitamin K activity), pyridoxine hydrochloride, riboflavin supplement, Vitamin B-12 supplement, biotin, folic acid, Vitamin D-3 supplement, potassium iodide. A-6058

What Else
Will Your Cat Like?



Classic Paté
Sea Captain's
Choice



Seafood
Sensations®



Cat Treats
Party Mix
Original Crunch

SITEMAP | FAQ | CONTACT US / HOW CAN WE HELP | LINKING POLICY | PRIVACY POLICY
TERMS & CONDITIONS | COPYRIGHT INFRINGEMENT NOTIFICATION | AUSTRALIA/NEW ZEALAND | FRANCE | SPAIN
All trademarks and other intellectual property on this site are owned by Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland

Search Friskies.com

VISIT OUR FRIENDS: PurinaCare Pet Health Insurance

182
185

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

Radicación N° 00-67923

Clasificación internacional: A23K1/16

Concepto Técnico N° 2862

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptúa:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:

- Capítulo descriptivo folios 6 a 25
 - Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 2, folio 144
 - Memorial de recurso de 29 de agosto de 2008, folios 169 a 181
- La solicitud fue presentada el 08 de septiembre de 2000 y se reivindicó prioridad de la correspondiente solicitud US 60/152.984 de 1999-09-09

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

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 /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; y i) una fuente de lípidos en una cantidad del 5 al 50% en peso en base seca.

Clasificación Internacional de Patentes: A23K1/16

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Afirma el solicitante que *"si bien es cierto que el 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."* Frente a este argumento del memorialista esta oficina sostiene que en 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 toman 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.

Afirma el memorialista que "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 ese término que dichas cantidades puedan derivarse 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 solo hace una consideración general, sin proporcionar ningún valor puntual." Esta oficina insiste en que una vez divulgados los componentes de la formulación y sugerido que las cantidades para mascotas geriátricas son mayores que para las mascotas adultas jóvenes, el técnico medio 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 puntuales de la formulación reivindicada, se habría afectado la novedad y no solo el nivel inventivo.

Añade el memorialista 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 este simple hecho hace que dicho alimento sea inventivo. Sin embargo... 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. 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 cinc (en el caso del ejemplo 1), ó b-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 (sic) 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 (sic) 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".* A este respecto esta oficina se permite recordarle al memorialista que en D1 ya se había sugerido la combinación de calcio y antioxidantes tales como las vitaminas tales como 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 medianamente 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.

Adiciona el memorialista: (La) *"persona versada en la materia reconocería que un factor importante en una formulación de un alimento para mascotas no es solamente cuales (sic) nutrientes se aportan, sino también en que (sic) cantidades. A pesar del hecho que el documento D1 señala por ejemplo que las mascotas geriátricas tienen requerimientos más altos de vitaminas, mencionando entre ellas 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, combinado con una cantidad de calcio entre 1,5 g/1000 kcal a 6 g/1000 kcal y cinc 50 mg/1000 kcal, se obtendrían resultados sorprendentes en la condición física general de los animales añosos."* 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, traslapándose 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 ya que un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el objeto de la solicitud de las enseñanzas combinadas de D1 y D2.

Afirma también el solicitante que "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) 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." De esta declaración se infieren dos cosas: primera, el objeto de la reivindicación esta reivindicado 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. No es procedente reconocer nivel inventivo por haber adicionado beta-caroteno y vitamina E a un producto comercial porque igual esto se había sugerido previamente en D1, tomando en cuenta D2.

Asevera además el solicitante 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. 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. Por lo tanto, la decisión no es solamente buscar una combinación de nutrientes enriquecidos que realmente beneficie la condición general de las mascotas en edad geriátrica". Esta oficina insiste en que en D1 y D2 se habían publicado las enseñanzas necesarias para que un técnico medio en la materia derivara 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, afirmándose 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, tal como ya se indicó en el presente oficio.

Afirma además el memorialista que *"el documento D1 no pretende de forma alguna motivar a un técnico a 'formular' la alimentación de la mascota añosa, solo pretende resaltar que el manejo de la dieta de los animales en edad geriátrica requiere unas consideraciones especiales, distintas a los de los animales en otras edades. La resolución impugnada declara que dicho documento estable 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?"* Esta oficina no encuentra en la argumentación del memorialista razonamiento alguno válido que sustente la afirmación de que un técnico no estaría motivado a formular la alimentación de la mascota añosa. En D1 claramente puede leerse que "una gestión dietética apropiada puede tener un impacto significativo en las mascotas mayores" y que "estas vitaminas (las mismas que

185
185

caracterizan al alimento reivindicado. Aclaración de esta oficina) contrarrestan ciertos aspectos del proceso de envejecimiento". Si a esto se le añade que las cantidades deben ser mayores, aunque moderadas (en idioma castellano moderado significa sin ser extremista. Es decir, que las cantidades deben ser mayores pero sin exagerar) en comparación con la dieta de las mascotas más jóvenes, el técnico medio en la materia que conoce muy bien la dieta de las mascotas menos viejas a partir de D2 o del alimento Friskies (citado por el solicitante), habría derivado de manera evidente no solo la composición cualitativa del alimento reivindicado, sino también la composición cuantitativa del mismo. No hay efecto inesperado en dicha formulación porque D1 ya lo había pronosticado y sencillamente mediante investigación rutinaria se habría derivado evidentemente del estado de la técnica.

Asevera además el solicitante que *"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 b-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"*. Con respecto a esta argumentación del memorialista es importante aclarar qué es lo que debería saber un técnico medianamente versado en la materia ya que aparentemente el memorialista parece suponer que el técnico medianamente versado en la materia no debería saber absolutamente nada sobre el rol de las vitaminas en la alimentación de las mascotas. Por el contrario, esta oficina es de la opinión que el técnico medianamente versado 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 para tratar 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 al 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. También es conocido por el 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.

Sobre este tema se pregunta el memorialista: "si la persona versad en la materia parte de las enseñanzas de D1 para obtener la presente invención, ¿qué 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?" A este respecto esta oficina conceptúa que el memorialista con la anterior pregunta está suponiendo que el técnico medio en la materia en realidad no sabe absolutamente nada sobre nutrición de animales diferente de lo publicado en D1. En realidad, un técnico medio en la materia conoce de los nutrientes fundamentales necesarios para una mascota y sus conocimientos no se limitan a lo publicado en un único documento. Los conocimientos de un técnico versado en la materia abarcan también las funciones de las vitaminas en el organismo (publicadas en D2) y conoce de los procesos de envejecimiento de los mamíferos (procesos de oxidación, descalcificación de huesos) también sugeridos en D2. Así mismo, conoce que las vitaminas B influyen en el desempeño corporal del animal, su metabolismo y su capacidad de atención. En D2 se indica que en la bibliografía se había indicado que los alimentos para mascotas ya vienen con un contenido superior al necesario para las mascotas pero que dicho contenido alto no deja de ser ventajoso. Luego, un técnico medio en la materia no se habría visto motivado a aumentar la dosis de vitaminas B. (véase folio 111 del expediente, tercera columna).

Afirma el memorialista que "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 cinc junto beta-caroteno, vitaminas D, E y K podría producir un efecto benéfico en la condición de la mascota geriátrica." Esta oficina es de la opinión que la sola indicación de haberse detectado una deficiencia de cinc por el exceso de calcio, muy necesario en los procesos de 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 asevera el memorialista: *"tal como se estableció en mi memorial de 14 de febrero de 2008, el documento D2 hace una discusión general de necesidades vitamínicas de animales jóvenes, incluso haciendo referencia en muchos casos a cachorros. Para la persona versada en la materia es claro, desde su conocimiento básico, que las necesidades nutricionales de un organismo varían a medida que pasa el tiempo y que por tanto un cachorro requerirá distintas 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 un 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. Sumado a lo anterior, 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?"* Con respecto a esta argumentación del memorialista, es necesario anotar que el memorialista en su demostración de la altura inventiva del objeto reivindicado toma cada uno de los documentos individualmente y analiza si a partir de alguno de ellos habría sugerido individualmente 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 es inadecuado 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. Con respecto a la cantidad de la vitamina B esta oficina ya se pronunció en el presente oficio.

Asevera además el memorialista 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 están expresadas con respecto a 1000 kcal, 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". De la lectura de la solicitud original (US 60/152.984 de 1999-09-09), cuya prioridad fue reivindicada por el solicitante es posible establecer que el objeto original de la solicitud no era una composición alimenticia para mascotas sino un método terapéutico para mejorar la condición de las mascotas añosas que consistía en administrar una composición en la cual los componentes no se formulan de acuerdo a las kilocalorías totales que requiere el animal. En la solicitud presentada en Colombia ante esta oficina se intentó modificar el método terapéutico por una composición pero se mantienen las unidades específicas para caracterizar un tratamiento y no para caracterizar la composición, ya que las composiciones deben expresarse normalmente en unidades de masa por unidades de masa de la totalidad de la composición y no en unidades de masa por unidades de energía ni en unidades de masa del peso del animal, que son característicos de los métodos de tratamiento terapéutico. Como el solicitante y el memorialista deben conocer muy bien, los métodos de tratamiento terapéutico están expresamente excluidos de la patentabilidad según la legislación andina vigente en Colombia según la decisión 486 que establece "artículo 20 d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales." Es decir, a pesar de haberse denegado la patente por falta de nivel inventivo, ya que en D1 y D2 se habían anticipado claramente al objeto reivindicado, la solicitud también

187
187

se debió haber denegado por tratarse realmente de un método terapéutico ya que la solicitud no divulga una composición porque no revela las cantidades de los componentes en unidades de masa del componentes por total de masa de la composición. Ahora el memorialista pretende desvirtuar el análisis sobre altura inventivo 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 se 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.

Por otra parte, 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.

Afirma el solicitante que "si bien es cierto que el documento D1 indica ciertos nutrientes como importantes dentro de la dieta de una mascota en edad geriátrica, nada en dicho documento establece cuales y cuanto de ellos debe contener un alimento para 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.

Continúa el memorialista: *"si dicha persona versada en la materia tomara los valores recomendados en D2 como base para la formulación y luego se remitiera a D1 para saber qué 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 de 75 UI/1000 kcal o una cantidad de vitamina K mayor a 0,07 mg/1000 kcal para obtener dicho efecto mejorado"* Con respecto a este argumento del memorialista, en el presente concepto esta oficina ya 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 en el presente concepto que formular un alimento para mascotas con los efectos ya pronosticados solo es el producto de una investigación rutinaria que puede ser efectuada de manera evidente por una persona versada en la materia. El memorialista insiste en las cantidades específicas pero este argumento no es de recibo por parte de esta oficina 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 en el presente concepto, las 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 maraca Friskies y que figura en el folio 181 del expediente. Allí puede verse 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 enmascarado como un alimento para mascotas.

Indica también el memorialista que *"ambos documentos D1 y D2 hacen referencia directa a las vitaminas del complejo B y tal como se discutió anteriormente el documento D1 señala que si se requiere (sic) una ingesta mayor de dichas vitaminas en los animales geriátricos. Si la persona versada en la materia tomara como base las enseñanzas de ambos documentos para obtener la presente invención, ¿qué razón tendría para no incluir dentro de la formulación esta clase de vitaminas?"* A este respecto esta oficina quiere hacer ver al memorialista que en el ejemplo 2 de la solicitud el solicitante tomó como base al alimento

188

marca Friskies y le adicionó beta caroteno y vitamina E. Si se mira con detenimiento la composición de Friskies, dicho alimento ya tiene entre sus componentes vitaminas del complejo B. Entonces, lo que pasa en realidad es que el solicitante sí utiliza las vitaminas del complejo B pero no aumenta su cantidad porque el objetivo son las mascotas añosas y los procesos de envejecimiento e inmunológicos, sobre los cuales influyen ventajosamente la vitamina E y el β -caroteno, como cualquier persona versada en la materia sabría.

Finalmente, con respecto a las concesiones realizadas en otros países a la solicitud denegada en Colombia, esta oficina reitera que los métodos terapéuticos para animales están excluidos de patentabilidad de acuerdo con la legislación andina vigente, decisión 486, artículo 20, letra d), y fue precisamente dicho método para el que se concedió patente en Europa y Estados Unidos, por lo menos. 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 a partir del estado de la técnica por parte de una persona medianamente versada en la materia.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N°964 de 2008-04-04 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 y 2 del folio 144.

EXAMINADOR TÉCNICO Código 202043	Fecha: 2008-09-29
-------------------------------------	-------------------