

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de enero de 2001, bajo el número 01 - 001996, se solicitó patente de invención titulada: "DIETA DENTAL PARA REDUCIR EL SARRO".

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 3 de septiembre de 2007 y el 4 de abril de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 184, no cumplen con el requisito de claridad y nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en una composición de alimento seco para mascotas, caracterizado porque comprende una matriz que incluye, por peso de la composición, un 3% de fibra insoluble, 62% de carbohidrato gelatinizado, 34% de proteína desnaturalizada y 0-2% de humectante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de un producto para el cuidado dental de mascotas.

2. Sobre las reivindicaciones en análisis

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción." (Subrayados fuera de texto original)

Cabe señalar, que la claridad de un capítulo reivindicatorio es indispensable para definir el objeto susceptible de protección, y necesario para la búsqueda de posibles antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."¹

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)"²

En el presente caso, el capítulo reivindicatorio no es claro, ni tiene sustento descriptivo por las siguientes razones:

En el nuevo capítulo reivindicatorio, el producto alimenticio reivindicado introduce la presencia de un humectante en una cantidad de hasta 2,0%. En el capítulo reivindicatorio original, en varias de sus cláusulas, el producto alimenticio se caracterizó precisamente por no incluir el humectante. Es decir, originalmente el inventor consideró que la ausencia de un humectante era una característica ventajosa de su invención.

Por su parte, en la descripción se indica claramente que no es necesaria la presencia de un agente humectante. Luego, la presencia de un agente

¹ Proceso 156 IP 2006

² Proceso 197 IP 2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

humectante no es una característica esencial de la invención. Por lo tanto, incluir en el nuevo capítulo reivindicatorio la presencia del humectante en la composición del alimento como una característica esencial, contradice lo señalado en el capítulo descriptivo. Este indica: "...Sorprendentemente se ha encontrado que reduciendo la densidad del alimento seco para mascotas y/o proveyendo de un producto mayor (sic), un producto mejorado para remover el sarro puede ser provisto a las mascotas. Esto es cierto aún si el producto no incluye un agente texturizante (humectante)" (Ver folio 12). Se suma a lo anterior, que en los ejemplos de la descripción no se usa algún humectante.

Por último cabe indicar, que no existe entero sustento descriptivo, al reivindicarse un humectante en una cantidad que puede estar en un rango de 0 hasta 2%, donde dicho rango no se encuentra en la descripción, no existiendo así un entero sustento en la misma. Sólo en el folio 16 del expediente, se menciona de manera tangencial que el humectante puede estar contenido hasta en un 5%. Luego no existe ningún fundamento para afirmar que el humectante esté hasta en un 2%. Mientras que en el capítulo reivindicatorio, la fibra, el carbohidrato y la proteína se nombran en sus cantidades exactas, el humectante se menciona en el rango ya indicado, sin razones lógicas para ello.

Por otra parte, en el último capítulo reivindicatorio aparecen características que no habían sido mencionadas en el capítulo reivindicatorio original, y que según el propio solicitante, no eran esenciales para la invención. Tal es el caso de los porcentajes de carne, hueso, soja, pescado, aves, vitaminas y glicerina, que si bien en la descripción aparecen mencionados como fuentes de proteína, carbohidrato y fibra, el papel que les asigna el inventor es de algo ya conocido en el estado de la técnica, porque para el inventor lo sorprendente e inventivo era la densidad y el tamaño de los trozos del alimento. Luego, el objeto de la invención cambia radicalmente al cambiar sus partes características, en comparación con el capítulo reivindicatorio original. Por último, el objeto de estas reivindicaciones no está definido en forma concisa ni precisa, pues se usa la palabra "aproximadamente" en la definición de las cantidades de los componentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con los requisitos de claridad, concisión y entero sustento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la decisión 486.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de enero de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud Estadounidense No. 09/483,328.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 185 y 186 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0575021	Pet food having oral care product	1993-12-22

4. Nivel inventivo

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

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

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica..."³

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la

³ Proceso 192 IP 2005

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención". (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428, de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA).

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un experto medio en la materia, se trata de la simple aplicación de conocimientos técnicos ya contenidos en el estado del arte.

En efecto, el documento D1 ya había divulgado, antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud en estudio, un producto alimenticio para mascotas que comprende una mezcla con contenido de fibra, proteína, grasa, vitaminas, minerales. El producto tiene una matriz estriada que se fractura al ser masticada por la mascota. La composición del producto es: 10 a 25% de fibra, 35 a 75% de carbohidrato, 10 a 35% de proteína, 5 a 11% de humedad. El producto divulgado en D1 está dirigido a reducir placa bacteriana y sarro. Por lo tanto, la única diferencia entre este producto y el producto reivindicado por el solicitante reside en que en este ultimo, el contenido de fibra es de 3%. Cabe advertir, que esta diferencia es insignificante en cuanto a resultados se refiere, por lo cual al solicitante se le comunicó en el requerimiento hecho por este Despacho que la diferencia era tan pequeña que una persona normalmente versada en la materia habría derivado la composición reivindicada de las enseñanzas de D1. Dicha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

diferencia es tan solo cuantitativa y no constituye un salto cualitativo en la técnica.

Basta examinar los resultados publicados en D1 y en la solicitud en estudio, en donde es posible ver y convencerse de que los autores de D1 lograron resolver el problema del sarro y la placa con un producto casi igual al reivindicado en la presente solicitud, con una diferencia en el contenido de fibra que no significa un salto cualitativo en la técnica. Véase la tabla 11 del documento D1 (folio 163 del presente expediente), en donde se indica que se logró una reducción de sarro de hasta un 23,1% más que los alimentos comercialmente conocidos. El solicitante reporta resultados similares (de 23% y 27%). Además, si bien el solicitante reivindica un contenido de fibra de 3%, en el texto de la descripción puede leerse que la fibra puede estar presente en el producto de la solicitud hasta en un 15% (ver folio 16 del expediente). Por lo tanto, esta Oficina no ha detectado nivel inventivo en el objeto reivindicado frente a lo divulgado en el documento D1.

Adicionalmente, el rango de densidades del producto revelado en D1 (160 a 560 kg/m³), incluye a la densidad con la que el solicitante caracteriza su producto. Así mismo, las dimensiones de los trozos de alimento reivindicado por el solicitante coinciden con las se encuentra reportadas en D1 (trozos en forma de disco con grosor de hasta 17,7 mm y diámetro de 17,7 hasta 30,5 mm).

Por todo lo anterior, el objeto de la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 de la Decisión 486, acorde al artículo 18 de la misma.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante en su respuesta, pone especial énfasis en la única diferencia existente entre el documento D1 y el objeto de su solicitud, que es el contenido de fibra insoluble, y de allí, según el solicitante, las características estriadas del producto divulgado en D1.

Respecto a éste argumento, cabe señalar que el propio solicitante en la descripción establece que el contenido de fibra puede llegar hasta 15%, mientras que en D1 se revela un porcentaje de 10% hasta 25% de fibra. Por otra parte, el solicitante señaló en la descripción que: "Sorprendentemente se ha encontrado que reduciendo la densidad y/o aumentando el tamaño del producto de alimento para mascotas, el producto retirará más placa y sarro". Luego, no se entiende por qué una vez que se ha informado de la existencia del documento D1, en el cual la densidad y el tamaño del producto coinciden con los del producto reivindicado por el solicitante, este da mayor relevancia a unos cuantos puntos porcentuales de fibra, con respecto a la densidad y al tamaño del producto. Adicionalmente, el solicitante no excluyó en ninguna parte de su documento la posibilidad de que su

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 01-001996

producto presentara una estructura estriada.

Por otra parte, el solicitante en su respuesta afirma lo siguiente: "Es bastante factible que si el señor Examinador hubiera analizado las anterioridades con el rigor debido, habría podido encontrar que en efecto, existen 'pequeñas diferencias' que aún en el evento de considerarlas banales, le hubiesen llevado a concluir que la solicitud de patente en cuestión no tiene problemas referidos a novedad".

Al respecto, se llama la atención del solicitante sobre el hecho de que la expresión "pequeñas diferencias", que aparece en el Oficio No. 15300, notificado el 29 de noviembre de 2007, fue usada en el contexto del examen de nivel inventivo y no de novedad. En dicho requerimiento, se informó al solicitante que las diferencias encontradas entre el objeto de su solicitud y el estado de la técnica eran pequeñas, y que por esa razón esta Oficina consideraba que un técnico las derivaría de manera evidente. En segundo lugar, esta Oficina llama la atención del solicitante sobre el hecho de que los capítulos reivindicatorios que se presentaron a lo largo del trámite tuvieron deficiencias en la definición de la materia que se pretendía proteger y por lo tanto, por ser tan imprecisos, las enseñanzas de cualquiera de los documentos citados en el Oficio mencionado podían afectar la patentabilidad del objeto reivindicado.

Efectivamente, originalmente el producto se caracterizaba por incluir una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato, una de fibra insoluble y por tener el alimento unas dimensiones determinadas. En el estado de la técnica había muchos documentos que divulgaban lo anterior, porque estaba redactado de manera muy general. Luego, el análisis de patentabilidad de la presente solicitud, realizado por el examinador fue bien elaborado y debidamente realizado.

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DIETA DENTAL PARA REDUCIR EL SARRO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaute, en su calidad de apoderada de la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 43974
Por la cual se niega una patente de invención

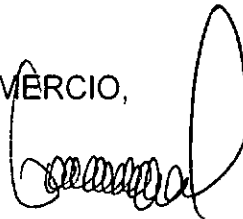
Rad. N° 01-001996

de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

31 OCT. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAUTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
Bogotá D.C.

202067