

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

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 43974 de 31 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "DIETA DENTAL PARA REDUCIR EL SARRO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 02 de diciembre de 2008 bajo el número 01 001996 00019- 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaute, en su calidad de apoderada de la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la Resolución impugnada.

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

Manifiesta el recurrente que: "el contenido de la Resolución No. **43974** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud en cuestión de ninguna manera se consideró el alcance, objeto e importancia de la invención en su verdadera dimensión, esto es, no se consideró el valioso aporte técnico que representan para el arte en cuestión las composiciones de alimento seco para mascotas que son reveladas en la presente solicitud.

"En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Concepto técnico publicado por ese Despacho el 29 de Noviembre de 2008, en la Resolución impugnada se mantienen las objeciones frente al nivel inventivo de la invención y se plantean nuevas objeciones con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio presentado, argumentando básicamente que:

"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 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 humectante no es una característica esencial de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

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... 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";

"Así como también que: "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".

"Por consiguiente, a continuación me permito demostrar ante ese Despacho que la presente invención sí cumple con los requisitos de claridad y nivel inventivo exigidos por 18 y 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que las composiciones reveladas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud denegada presentan pleno sustento en la descripción y su sorprendente actividad como dieta dental para reducir el sarro de ninguna manera podría ser predicha por una persona medianamente versada en la materia que se base en las enseñanzas encontradas en el estado de la técnica en cuestión.

" (...) Tal como ha sido enseñado en la memoria descriptiva proporcionada por el solicitante, y como ha sido reclamado en las reivindicaciones 1 a 5 actualmente presentadas, el problema fundamental abordado en la presente invención consistía en la necesidad de obtener un nuevo alimento seco para mascotas capaz de limpiar de manera eficiente los dientes de las mascotas al ser masticado.

"Como parte del estado de la técnica es reconocido que muchas mascotas sufren de problemas de salud dental. Así, por ejemplo, se estima que cerca del 70% de los perros sufren de algún grado de enfermedad gingival o periodontal, toda vez que dichas mascotas son más susceptibles a la formación de placa y cálculos que los animales silvestres debido a la naturaleza de los alimentos que consumen, pues si bien generalmente dichos alimentos les proporcionan un mejor valor nutritivo, no someten a los dientes a fuerzas abrasivas suficientes para limpiar sus dientes.

"La manutención óptima de la salud dental de las mascotas depende de la limpieza profesional regular de la dentadura. En este sentido, la limpieza mecánica de la superficie dental con el escobillado es un medio efectivo para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

controlar la formación de placa y cálculo tanto en humanos como en mascotas. Sin embargo, estos productos tienen el inconveniente de ser costosos y ser efectivos únicamente en mascotas propensas a morder y a masticar.

"Otro método ha sido incorporar agentes de cuidado oral en ciertos alimentos para mascotas. Por ejemplo, la patente US 5, 000,940 revela galletas horneadas para perros que contienen sal de pirofosfato tetrasódico. Dicha patente establece que la sal causa una reducción en la acumulación de cálculo. Sin embargo, un inconveniente con dicho producto es que las galletas se desintegren al ser mordidas, por lo que la abrasión generada es mínima, reduciendo la eficacia del producto.

"Adicionalmente, la patente US 5, 431,927 (documento EP 0575021) describe un producto seco que contiene fibras alineadas, las cuales, al ser masticadas, se fracturan en estrías largas en lugar de desintegrarse. La patente establece que esto permite al producto permanecer en contacto con los dientes del animal por un largo período de tiempo mejorando el efecto abrasivo. Sin embargo, una desventaja de este producto es que debe ser producido utilizando una matriz especialmente recubierta para lograr condiciones de flujo laminar dentro de dicha matriz. Adicionalmente, se describe que las condiciones de flujo laminar causan el alineamiento de las fibras dentro del producto llevando a la fractura de éste cuando es mordido por el animal. El uso de tales matrices necesita de un procedimiento complejo para la elaboración del producto.

"Con base en lo anterior, es claro que existe la necesidad de un producto que permita lograr un adecuado cuidado dental de las mascotas, y precisamente la presente invención se encuentra dirigida a proporcionar alimentos para mascotas que cuando son masticados causan una limpieza mecánica eficiente de los dientes de la mascota.

"Específicamente, en la solicitud de patente en cuestión se revela un alimento seco para mascotas que reduce el sarro cuando es masticado, el cual está caracterizado porque comprende una matriz que incluye una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato, fibra insoluble, un humectante y porque presenta una densidad menor a 328 kg/m³, una longitud de al menos 15 mm, un ancho de al menos 13,5 mm y un espesor de al menos 12 mm.

"De acuerdo con las enseñanzas de la presente invención, la fuente de carbohidrato es un cereal (por ejemplo maíz y soja), estando presente en el alimento seco para mascotas aquí revelado en una cantidad entre el 20% y el 65% en peso de dicho alimento. La fuente de proteína puede ser vegetal (proteína

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10889
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

de trigo y de soja) o animal (carne y huesos de ganado, aves y pescado), de manera que el alimento seco para mascotas debe contener aproximadamente entre el 12% y el 50% en peso de proteína. La fibra insoluble se selecciona con base en consideraciones de costo y sabor, teniendo en cuenta que el producto debe caracterizarse adicionalmente por tener una densidad menor a 330 kg/m³; por lo tanto, la fibra de celulosa resulta ser adecuada, estando presente en el producto revelado en una cantidad entre el 2% y el 15% en peso de fibra insoluble. Finalmente, un agente humectante puede adicionarse al producto, junto con ingredientes menores como sal, especies, condimentos, vitaminas, minerales, a antes saborizantes y lípidos.

"Por último, en los ejemplos que hacen parte de la descripción de la presente solicitud de patente, se revelan composiciones específicas de alimentos secos para mascotas de acuerdo a las enseñanzas de la solicitud en cuestión, cuyas características son comparadas con productos comerciales conocidos en el estado de la técnica (Purina Dog Chow y Alpo Complete), demostrando, por ejemplo, que los productos de acuerdo con la presente invención son más resistentes a la ruptura, de manera que el animal necesita morder más profundo en cada trozo del producto antes de que éste se quiebre, ocasionando una limpieza dental mejorada.

"(...) Con respecto a la claridad de la solicitud de patente negada y específicamente en relación con el supuesto incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, atentamente me permito manifestar ante ese Despacho que toda la información técnica incluida en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado está plenamente sustentada en la descripción.

"Específicamente, me permito señalar que la inclusión de 3% de fibra insoluble dentro de las composiciones enseñadas se basa en lo especificado en las páginas 11 (líneas 1 y) y 14 (línea 27) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para mascotas contiene aproximadamente 2 % a alrededor de 15 % en peso de fibra insoluble, así como se establece que la composición del ejemplo 1 A de la solicitud contiene alrededor de 3 % en peso de celulosa.

"Por su parte, la inclusión de 62 % de carbohidrato gelatinizado dentro de las composiciones enseñadas se basa en lo especificado en las páginas 9 (líneas 11 a 13) y 14 (líneas 2 y 24) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para masco as contiene aproximadamente 20% a alrededor de 65 % en peso de carbohidrato, así como se establece que la composición del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

ejemplo 1A de la solicitud contiene alrededor de 62 % en peso de maíz entero.

"Así mismo, la inclusión de 34% de proteína desnaturalizada dentro de las composiciones enseñadas se basa en lo especificado en las páginas 10 (líneas 1 a 13) y 14 (líneas 24 a 26) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para mascotas contiene aproximadamente 12% a alrededor de 50% en peso de proteínas, así como se establece que la composición del ejemplo 1A de la solicitud contiene alrededor de 16% en peso de alimento de carne de vacuno y de hueso, alrededor de 14% en peso de alimento de soja y alrededor de 4% en peso de alimento de pescado y avícola (esto es, un total de 34% en peso de proteína).

"Finalmente, la inclusión de 0 a 2% de humectante dentro de las composiciones enseñadas se basa en lo especificado en las páginas 11 (líneas 3 a 10) y 15 (líneas 23 y 24) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para mascotas puede no contener un humectante (0%) o contener hasta un 5% de humectante, así como se establece que la composición del ejemplo 1A de la solicitud no incluye (0%) o incluye alrededor del 2% en peso de glicerina (compuesto humectante).

"De otro lado, me permito señalar que: .La materia definida en la reivindicación 2 presenta adecuado sustento en la página 14 de la descripción, específicamente en el ejemplo 1A de dicho documento; .La materia definida en la reivindicación 3 presenta adecuado sustento en las páginas 5 y 15 de la descripción; .La materia definida en la reivindicación 4 presenta adecuado sustento en la página 15 de la descripción, específicamente en el ejemplo 1B de dicho documento; y .La materia definida en la reivindicación 5 presenta adecuado sustento en las páginas 5 y 16 de la descripción.

"De lo anterior es absolutamente claro que toda la información definida en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado se encuentra plenamente sustentada en la descripción de la solicitud, por lo que dicho capítulo reivindicatorio cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

"Finalmente y de conformidad con lo anterior, me permito resaltar ante ese Despacho que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado está dirigido básicamente a proteger las composiciones de alimento seco para mascotas que fueron específicamente definidas en los ejemplos 1A y 1B de la solicitud (Páginas 14 a 16 de la descripción), lo cual evidencia de manera inequívoca que dicho capítulo reivindicatorio está acorde con el objeto de la invención tal como fue planteado originalmente por el solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

"De otro lado, y teniendo en cuenta las características técnicas mencionadas en el numeral 2.1 del presente recurso, me permito manifestar ante ese Despacho que las composiciones de alimento seco para mascotas reveladas en la solicitud negada presentan un inequívoco carácter inventivo con respecto a las enseñanzas de la anterioridad mencionada en la Resolución N° 43974, esto es, frente al documento EP 0575021 (D1). En este sentido, a continuación me permito realizar un análisis comparativo detallado entre la información revelada en la presente solicitud y las enseñanzas brindadas por tal anterioridad.

"En términos generales, el documento D1 enseña un producto alimenticio para el cuidado oral de las mascotas, el cual es preparado a partir de una fibra que contiene una mezcla de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Asimismo, dicho producto se caracteriza por presentar una estructura estriada extendida, la cual se fractura cuando es masticada por la mascota. Por lo tanto, la dentadura de la mascota es limpiada mecánicamente por las superficies del producto fracturado a medida que éste es masticado, permitiendo la reducción substancial de la placa y el sarro.

"Seguidamente, el recurrente señala las siguientes consideraciones técnicas: "En primer lugar, las composiciones reveladas en el documento D1 comprenden entre un 10% y un 25% en peso de fibra (ver, por ejemplo, la reivindicación 2 de dicho documento), y específicamente en el ejemplo dado en la página 6 de D1 se revela una composición que comprende un 19.3% en peso de fibra de celulosa.

"Contrario a lo anterior, en el nuevo capítulo reivindicatorio de la presente solicitud se establece que las composiciones enseñadas comprenden un 3 % de fibra insoluble, lo cual, tal como se mencionó previamente en el presente escrito, está sustentado plenamente en lo definido dentro de los ejemplos 1A y 1B de la descripción (páginas 14 y 15); y,

"Adicionalmente resulta de gran importancia resaltar que en la página 3 de la descripción de la solicitud negada se menciona que una de las principales características del producto revelado en el documento D1 (el documento US 5, 431,927 es equivalente al documento EP 0575021) es que presenta una estructura estriada extendida, la cual se fractura cuando es masticada por la mascota. También se establece que dicho producto debe ser producido utilizando una matriz especialmente recubierta para que se logren condiciones de flujo laminar, toda vez que dicha condición es la que causa el alineamiento de las fibras dentro del producto para su posterior fractura cuando es mordido por el animal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

"Sin embargo, allí mismo se menciona que el uso de tales matrices necesita de un procedimiento complejo para la elaboración del producto, algo que se encuentra sustentado plenamente en lo especificado en las páginas 3 (líneas 46 a 59) y 4 (líneas 1 a 4) del documento D1, donde se menciona, por ejemplo, la necesidad de utilizar materiales como politetrafluoroetileno para recubrir las matrices utilizadas, y donde también se menciona la necesidad de utilizar temperaturas y flujos de extrusión específicos con el fin de lograr la condición de flujo laminar mencionada previamente.

"Finalmente, en dicho documento D1 también se establece claramente que para obtener el grado deseado de estriación en los productos allí revelados, y por lo tanto, lograr las características de limpieza dental buscadas, es necesario que los productos contengan un nivel de fibra correspondiente a entre el 15% y el 20% en peso del producto.

"De esta forma, atentamente me permito señalar ante ese Despacho que para una persona experta en la materia es claro que la preparación y estructura final del producto enseñado en el documento D1 depende de la presencia de una alta proporción de fibra (entre un 15 % y un 20 % en peso de acuerdo con las enseñanzas de la descripción y los ejemplos), de manera que no encontraría en dicha anterioridad ninguna sugerencia y ninguna razón técnica para pensar en preparar una composición que comprende un 3 % en peso de fibra, toda vez que esa modificación lo conduciría claramente a la obtención de un producto sin las características estriadas requeridas para el adecuado funcionamiento del producto de conformidad con las enseñanzas del documento D1.

"En este sentido, me permito plantear el siguiente interrogante: ¿Por qué una persona medianamente versada en la materia se vería motivada a realizar todas las modificaciones necesarias para obtener las composiciones de la presente invención, si de acuerdo con lo conocido en el estado del arte, dichas composiciones resultantes no deberían ofrecer ninguna ventaja técnica con respecto a las composiciones del documento D1 como consecuencia de no contar con los porcentajes adecuados de fibra para lograr las condiciones de flujo laminar requeridas en la matriz?

"En respuesta a este interrogante, me permito señalar que la realización de dichas modificaciones requieren inequívocamente de la actividad inventiva por parte del solicitante, hecho que demuestra los méritos de patentabilidad que ostenta la invención en cuestión.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

"(...) De otro lado, y en relación con la supuesta falta de sustento para reivindicar la presencia de un humectante en una cantidad que puede estar en un rango de 0 hasta 2%, me permito hacer notar lo siguiente:

"En la página 11 de la descripción se establece claramente que si bien la presencia de un agente texturizante no es necesaria, si se desea incluir, entonces éste puede ser cualquier humectante apropiado, como por ejemplo, glicerina, glicol propileno, butilenglicol, glucos polihídricos como glicerol y sorbitol, almidón hidrogenado, hidrolizados y similares, de manera que si se utiliza, el alimento seco para mascotas puede contener hasta 5 % en peso de humectante;

"En la página 12 de la descripción se menciona que durante el procedimiento de obtención de las composiciones reveladas, el alimento húmedo sacado del preacondicionador es entonces alimentado a una extrusora, y que si el producto incluye un humectante, entonces dicho humectante se agrega convenientemente al alimento húmedo en la extrusora; y finalmente,

"En la página 15 de la descripción se establece que la mezcla preacondicionada es alimentada a una extrusora con o sin alrededor del 2 % en peso de glicerina.

"En vista de lo anterior, me permito manifestar que la no presencia (0%) o la presencia de humectante en las composiciones de la invención en un porcentaje del 2 % presenta un inequívoco sustento en la descripción de la solicitud, y más específicamente, presenta pleno sustento dentro de los ejemplos dados por el solicitante para mostrar las ventajas técnicas de la solicitud.

"De otro lado, en la Resolución N° 43974 se afirma que: *"...en el 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"*

"Frente a este particular, me permito resaltar una vez más ante ese Despacho que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado (reivindicaciones 1 a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

5) está dirigido básicamente a proteger las composiciones de alimento seco para mascotas que fueron específicamente definidas en los ejemplos 1A y 1B de la solicitud, lo cual evidencia de manera inequívoca que dicho capítulo reivindicatorio está acorde con el objeto de la invención, tal como fue planteado originalmente por el solicitante.

"Así mismo, considero de gran importancia resaltar que los ejemplos 2 a 6 de la solicitud de patente negada (páginas 16 a 26 de la descripción) se encuentran dirigidos a realizar ensayos comparativos entre las composiciones obtenidas de acuerdo con los procedimientos enseñados en los ejemplos 1A y 1B, y productos conocidos comercialmente (Purina Dog Show y Alpo Complete).

"Ahora, de la atenta lectura de las conclusiones obtenidas luego de dichas pruebas, es claro que las novedosas composiciones reveladas en la presente solicitud, por ejemplo, son más resistentes a la ruptura, por lo que el animal necesita morder más profundo en cada trozo del producto antes de que éste se quiebre, ocasionando una limpieza dental mejorada.

"En consecuencia, las características técnicas de las composiciones de alimento seco para mascotas que han sido definidas en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, y en especial en la reivindicación 1, equivalen inequívocamente a las características que dan lugar a obtener las ventajas técnicas de dicho producto frente a lo conocido en el estado de la técnica.

"Finalmente, de la manera más atenta me permito resaltar ante ese Despacho que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada hasta el momento por las Oficinas de Propiedad Intelectual de los siguientes países: Australia, Canadá, México y Estados Unidos, así como también ha sido aceptada por la Oficina de Patentes Europea.

"Ante todo, con el anterior comentario no desconoce la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

"Sin embargo, sí es diciente y relevante el hecho de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada como novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los Examinadores de las oficinas de propiedad intelectual de los países y regiones previamente mencionados; en este sentido, si bien es cierto que existen claras

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 10889

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

diferencias en la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual entre dichos países o regiones y la Comunidad Andina de Naciones, tales diferencias no incluyen de ninguna manera los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, cuyo cumplimiento es conditio sine qua non a nivel mundial.(...)"

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 Decisión 486 señala: "Se considerara 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."

Finalmente, el artículo 30 de la Decisión 486 señala: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con una "DIETA DENTAL PARA REDUCIR EL SARRO".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

que habiéndose efectuado el examen de fondo en cuanto a los requisitos de patentabilidad exigidos por la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 (folios 146 a 148); a pesar de la respuesta dada por el solicitante, esta oficina consideró que la materia reivindicada inicialmente fue ampliada en el nuevo pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, razón por la cual no se aceptó la modificación a las reivindicaciones presentadas inicialmente.

Frente a ello, el recurrente afirma: *"me permito manifestar que toda la información técnica incluida en el capítulo reivindicatorio está plenamente sustentada en la descripción....". Y " la inclusión de 34% de proteína desnaturalizada dentro de las composiciones enseñadas se basa en lo especificado en las páginas 10 (líneas 1 a 13) y 14 (líneas 24 a 26) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para mascotas contiene aproximadamente 12% a alrededor de 50% en peso de proteínas, así como se establece que la composición del ejemplo 1A de la solicitud contiene alrededor de 16% en peso de alimento de carne de vacuno y de hueso, alrededor de 14% en peso de alimento de soja y alrededor de 4% en peso de alimento de pescado y avícola (esto es, un total de 34% en peso de proteína)".*

Es de aclarar, que un 14% en peso de alimento de soja no es igual a 14% de proteína, ya que la soja solo contiene hasta un 38% de proteína. Así mismo, 16 % de carne y de hueso de vacuno no equivale a un 16% de proteína porque la carne y el hueso no son 100% proteína. Así mismo, el alimento de pescado y el alimento avícola no puede equipararse totalmente a proteína. Por lo tanto, esta oficina se mantiene en su argumento de que el capítulo reivindicatorio no se sustentó enteramente.

Frente al siguiente argumento " : *"la inclusión de 0 a 2 % de humectante dentro de las composiciones se basa en lo especificado en las páginas 11 (líneas 3 a 10) y 15 (líneas 23 y 24) de la descripción, toda vez que allí se establece que el alimento seco para mascotas puede no contener un humectante (0%) o contener hasta un 5% de humectante, así como se establece que la composición del ejemplo 1A de la solicitud no incluye (0%) o incluye alrededor de 2% en peso de glicerina (compuesto humectante)."*

Respecto a este argumento, esta oficina considera que el agente texturizante o humectante no era esencial para la invención tal como se presentó originalmente en la solicitud. En el capítulo reivindicatorio original el producto alimenticio se había caracterizado precisamente por no incluir el humectante; esto es, originalmente el inventor consideró que la ausencia de humectante era una característica ventajosa de su invención. Así mismo, en la descripción se indica claramente que no es necesaria la presencia de un agente humectante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 10889

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

Por lo tanto, incluir la presencia del humectante en la composición del alimento como una característica esencial, es contradecir la afirmación señalada en la descripción.

Posteriormente el recurrente afirma que toda la materia de las reivindicaciones 1 a 5 están plenamente sustentadas en la descripción, frente ello este Despacho se permite manifestar que retomando la lectura del capítulo descriptivo es claro que lo considerado por el solicitante eran las dimensiones de los trozos de alimento para las mascotas, más no las proporciones de los ingredientes. Es decir, en la descripción se mencionan los porcentajes de carne, hueso, soja, pescado, aves, vitaminas y de glicerina sin que el inventor les asigne un papel esencial. El papel que les asigna el inventor a los porcentajes de los ingredientes es ya conocido en el estado de la técnica porque para el inventor lo sorprendente e inventivo era inicialmente la densidad y el tamaño de los trozos del alimento. Luego, el objeto de la invención esencial cambia radicalmente al cambiar sus partes características, en comparación con el capítulo reivindicatorio original, por lo cual esta oficina no podía tomarlo en consideración.

No es lo mismo afirmar inicialmente que lo sorprendente e inesperado es la densidad y el tamaño de los trozos de alimento para luego cambiar totalmente el argumento técnico y afirmar que ya no son la densidad y las dimensiones de los trozos de alimento los que dan el nivel inventivo al objeto de la solicitud sino los porcentajes de humectante, el cual es totalmente opcional, ya que puede no estar presente. De hecho, en el primer capítulo reivindicatorio el objeto de la solicitud se caracterizaba específicamente por no usar humectante.

En relación con las objeciones dirigidas al nivel inventivo de la solicitud en estudio, debemos precisar una vez más que originalmente el solicitante no caracterizó el objeto de su invención por los porcentajes de los ingredientes que usó para preparar el producto, ya que lo esencial considerado por el solicitante eran las dimensiones de los trozos de alimentos, que también se habían anticipado en D1.

Al igual que el objeto de la solicitud denegada, el producto divulgado en D1 está dirigido a reducir placa bacteriana y sarro en los dientes de mascotas. Por lo tanto, la única diferencia entre este producto y el producto reivindicado por el solicitante reside en el contenido de fibra, el cual es de 3% en el producto reivindicado. Esta diferencia es insignificante en cuanto a resultados se refiere, por lo cual al solicitante se le indicó en el requerimiento y en la resolución impugnada que la diferencia era tan pequeña que un técnico medio en la materia habría derivado la composición reivindicada de las enseñanzas de D1. Dicha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 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 con una diferencia en el contenido de fibra que no significa un salto cualitativo en la técnica, como ya se ha indicado.

Respecto a lo afirmado por el solicitante en relación con el método, podemos afirmar que en D1 usan politetrafluoróetileno, más conocido por el nombre de teflón, para recubrir el pasaje de descarga de la extrusora y no de los productos, esto no tiene nada de complejo ya que el teflón se usa comúnmente como un lubricante sólido para que no se pegue el producto al aparato y el uso de teflón en la extrusora no influye en nada sobre las características del producto y tan solo contribuye a que el proceso se realice sin paradas innecesarias.

Por lo tanto, no tiene fundamento alguno el recurrente cuando afirma que para el *"procedimiento no se requiere la utilización de materiales especiales para el recubrimiento de la matriz, toda vez que las características ventajosas de los productos obtenidos mediante dicho método no se basan en la creación de un flujo laminar en dicha matriz"*. Vale la pena añadir que el flujo laminar de la masa por la extrusora es una condición de proceso que, a juzgar por los resultados reportados, no influye en las calidades del producto.

Se pregunta el recurrente *"¿por qué una persona medianamente versada en la materia se vería motivada a realizar todas las modificaciones necesarias para obtener las composiciones de la presente invención, si de acuerdo con lo conocido en el estado del arte, dichas composiciones resultantes no deberían ofrecer ninguna ventaja técnica con respecto a las composiciones del documento D1 como consecuencia de contar con los porcentajes adecuados de fibra para lograr las condiciones de flujo laminar requeridas en la matriz?"*. La pregunta del recurrente tiene datos inexactos ya que habla de todas las modificaciones, cuando la única diferencia entre el producto reivindicado en la solicitud denegada y el producto revelado en D1 es el porcentaje de fibra que en la solicitud denegada es igual a 3% y en el documento D1 es de 10 hasta 25%. Dicha diferencia es irrelevante para la limpieza de los dientes de las mascotas y puede deberse a otro tipo de razones que están fuera del alcance de la limpieza dental de mascotas.

Esta oficina sigue considerando que en D1 se habían publicado productos con prácticamente las mismas características que el reivindicado con la única diferencia en el porcentaje de fibra, y además con los mismos resultados en la limpieza de los dientes de la mascota, como ya se ha indicado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 10880

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 01 001996

Respecto a los argumentos del recurrente al señalar la concesión de la solicitud en estudio en otros países, este Despacho se permite manifestar que cada oficina nacional de patentes es autónoma e independiente. El hecho que se haya otorgado un derecho de patente en un país determinado no es un indicio de la patentabilidad del objeto de la solicitud. Cada país tiene su propia legislación y las decisiones se toman teniendo en cuenta las pruebas que se aporte en cada caso.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 43974 del 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución 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 no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **05 MAR. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora.
ALICIA LLOREDA RICAUTE
Calle 72 No. 5-83 Piso 5
Bogotá D. C.
202069