

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 06 de diciembre de 2006 con el N° 06-123235-00000-0000, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de ALZCHEM TROSTBERG GMBH., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ÁCIDO GUANIDINOACÉTICO COMO ADITIVO PARA PIENSOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2005/006110 del 07 de junio de 2005.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficios N° 4354, 14397 y 07059, notificados el 26 de marzo y 05 de noviembre de 2010 y 28 de abril de 2011, respectivamente, para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la falta de nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 04 de agosto de 2010, 10 de marzo y 26 de julio de 2011, atendió de forma oportuna los requerimientos efectuados a la solicitud y presentó aclaraciones. Así mismo, con el segundo escrito la solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 136), el cual se ajustó a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el doctor Emilio Ferrero, mediante escrito radicado el día 23 de junio de 2010, presentó sustitución de poder a favor de la doctora Luz Clemencia de Páez, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

SEXTO: 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".

SÉPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 7, contenidas en el folio 136, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

El problema planteado consiste en la necesidad de compuestos que se puedan utilizar como piensos o aditivos para piensos para animales de cría y de ceba y que repercutan positivamente sobre el mejoramiento de la asimilación de piensos, sobre el aumento del rendimiento de ceba, sobre la elevación de la inserción de carne en los músculos, de la calidad de la carne y/o del rendimiento de reproducción.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio propone la utilización de ácido guanidinoacético y/o de sales del ácido guanidinoacético como aditivo para piensos.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.

La fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es el 09 de junio de 2004, que corresponde a la solicitud DE 102004028193.9.

La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folio 153 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica.

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

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	WO 01/00212	Use of creatine analogs for the prevention and treatment of transmissible spongiform encephalopathies	04/01/2001
D3	Artículo	Creatine formation in the chick	1941

7.2.3 Información derivada de los antecedentes

El documento WO 01/00212 (en adelante llamado D2), divulga el uso de creatina o análogos de creatina, entre los cuales está el ácido guanidinoacético y sus sales.

El artículo "Creatine Formation in the chick" (en adelante llamado D3), enseña el uso de glicociamina, el cual es un sinónimo del ácido guanidinoacético, como aditivo en alimentos para aves en una proporción de 1,2%, en donde se observa un buen crecimiento de las aves de corral.

7.3. Nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

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 expresado sobre este requisito, lo siguiente:

"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.... [9]"

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

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que 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 (...) [11]"

Al efectuar la correspondiente comparación, fue posible determinar que existen las siguientes características técnicas entre la materia reivindicada y las enseñanzas del estado del arte:

Características esenciales de la solicitud	D2 WO 01/00212	D3 Artículo
Aditivo de pienso para aves	Suplemento alimenticio para animales	Suplemento alimenticio para pollos
Ácido guanidinoacético y/o sales del mismo	Compuestos de creatina: ácido guanidinoacético, sales del mismo.	Glicociamina (ácido guanidinoacético)
Cantidad: 0.01 g hasta 5,0 g por	No menciona	1,2%

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

Kg de pienso		
--------------	--	--

De acuerdo con el cuadro precedente, se puede observar que los documentos D2 y D3 son considerados el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 de la solicitud presentada, toda vez que divulgan el ácido guanidinoacético usado como aditivo para alimentos para animales.

Ahora bien, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 de la solicitud y el aditivo de pienso de las anterioridades D2 y D3, radica en la cantidad de ácido guanidinoacético.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *"cómo modificar la concentración de ácido guanidinoacético conocido en D1 para aumentar el peso de aves de corral"*.

Sin embargo, la utilización de ácido guanidinoacético para aumentar el peso de las aves de corral ya se encuentra divulgada en la anterioridad D3, pues ésta hace referencia a suplementos alimenticios que contienen ácido guanidinoacético (Fl.116, pág. 22, línea 33; Fl. 117, pág. 23, líneas 27 a 33; Fl.118, pág. 24, líneas 20 a 24). Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia técnica, a partir de las anterioridades D2 y D3, enfrentada al problema de proporcionar un aditivo para pienso con ácido guanidinoacético en una cantidad de 1,01 g a 5,0 g por Kg de pienso que aumente el peso de los animales, especialmente en aves, podría obtener el mismo resultado presente en los aditivos de la solicitud. Adicionalmente, el hecho de incorporar el ácido guanidinoacético en las cantidades que menciona la reivindicación 1, no le confiere un efecto inesperado al aditivo de pienso y composiciones de la mencionada solicitud.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D3, con el fin de aumentar de peso en los animales, con composiciones orales como las descritas en el documento D2, para así llegar al objeto reivindicado en la solicitud presentada.

Por tal motivo, las reivindicaciones 1 a 7 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7.4. Sobre la respuesta de la solicitante.

En relación con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determinó que:

Como primera medida, frente al argumento de la solicitante según el cual las cantidades de ácido guanidinoacético utilizadas en la anterioridad D3 son mucho mayores que las de la solicitud presentada, esta Oficina observa que la incorporación de ácido guanidinoacético en una composición para piensos hacia animales en una cantidad dada, es obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia y, como se dijo en el análisis de nivel inventivo, no se observó un efecto técnico sorprendente o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

diferente a lo reportado en el estado de la técnica, debido a que el documento D3 ya anticipaba la utilización del ácido guanidinoacético en una proporción dada para mejorar el peso en pollos (Fl.116, pág. 22, línea 33; Fl. 117, pág. 23, líneas 27 a 33; Fl.118, pág. 24, líneas 20 a 24). Además, en el documento D2 también se menciona la utilización de este tipo de derivado de creatina para la elaboración de composiciones o suplementos alimenticios para animales.

A su vez, la solicitante afirma que *"La dieta basal empleada en D3 no se puede comparar a la dieta basal utilizada en la presente solicitud, es decir, la dieta en donde se observó una mejor absorción de alimentos y un mayor nivel de crecimiento en la presente solicitud (cf. Ejemplo 1:4 de la presente solicitud). De hecho, la dieta básica utilizada en D3 no se puede considerar como una dieta apropiada para la alimentación y crecimiento de aves de corral. A la dieta utilizada en D3 se le puede llamar 'dieta semi sintética', que se utiliza simplemente para determinar los datos experimentales"*.

Sobre dichas afirmaciones, la Oficina observa que la reivindicación 1 de la presente solicitud se relaciona con un aditivo de pienso para aves que comprende de 0,01 g hasta 5,0 g de ácido guanidinoacético y/o sales del mismo por kg de pienso, pero no menciona otros componentes diferentes al ácido guanidinoacético, por lo cual se sobreentiende que el pienso como tal tiene los componentes habitualmente conocidos por una persona del oficio normalmente versada en la materia. De esta forma, el documento D3 ya revela la forma de emplear el ácido guanidinoacético en alimentos o suplementos para pollos, en una proporción dada. Igualmente, si bien la cantidad específica mencionada en este documento está por fuera del rango dado en la reivindicación 1 de la presente solicitud, no se logra un efecto sorprendente con el aditivo de pienso para aves de la solicitud en estudio.

Por último, en cuanto a la manifestación de la solicitante según la cual desea que se tengan en cuenta las tablas 1a y 1b que representan las dietas basales utilizadas en los ejemplos de la solicitud, las cuales son diferentes a lo expuesto por el documento D3 y no pueden ser comparadas entre sí como puntos experimentales de inicio, esta Oficina aclara que las dietas basales mostradas en las tablas 1a y 1b no se encuentran reflejadas en las reivindicaciones de la presente solicitud. Adicionalmente, en el documento D3 sí se demuestra el uso del ácido guanidinoacético para formar parte de suplementos alimenticios (piensos, como comúnmente se conocen) para pollos, tal como se está reivindicando en la presente solicitud. Por lo tanto, como se expresó anteriormente, la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema técnico planteado en la presente solicitud pudo haberlo solucionado a partir de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "ÁCIDO GUANIDINOACÉTICO COMO ADITIVO PARA PIENSOS".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9807

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-123235

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de ALZCHEM TROSTBERG GMBH., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLESE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓