

495-p
Oficio: 7120
1er Art 45

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 11112593

Folios: 9

Dependencia: Paten Fecha: 2016-09-16 14:11

Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento



1/9

TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE: 11-112593
TITULO: "REGULADOR METABÓLICO MOLECULAR"
ACTUACIÓN: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD
OFICIO: 7120

Estimados señores:

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ, domiciliado en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **17.117.818** expedida en **Bogotá**, Abogado titulado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. **17.402** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de **RAFAEL MENDOZA CASTRO**, según poder debidamente conferido y legalizado adjunto a las diligencias administrativa de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento No. **7120** del Examen de Patentabilidad notificado por fijación en lista de fecha 25 de junio de 2016 emanado de esa Oficina con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes términos.

4.- De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT):

Atendiendo las observaciones del señor examinador, se corrige las reivindicaciones dando claridad a las mismas.

El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones 1 a 4, argumentando que las expresiones "un potencializador", "a base de productos naturales" y "con efecto prebiótico" no constituyen una característica técnica que define el objeto de la invención,



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



por lo que deben retirarse. Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante corrige el capítulo reivindicatorio para eliminar las expresiones objetadas.

El examinador también objeta la claridad de la reivindicación 1, argumentando que las cantidades para cada uno de los ingredientes de la composición reclamada no representan el 100% de la misma, sugiriendo que se ajuste la composición de la manera en que se indica en la descripción. En atención a las sugerencias del examinador, el solicitante corrige el capítulo reivindicatorio para definir de manera más clara la composición que se busca proteger.

Por último, el examinador objeta la reivindicación 1 por mencionar que la formulación comprende un contenido de fibras de inulina de intercambio iónico, argumentando que "... no es un elemento incluido a propósito para generar un efecto técnico, sino que estas fibras de inulina están contenidas dentro de los componentes naturales de la solicitud y que simplemente se cualificó". Al respecto el solicitante quisiera observar que, contrario al comentario del examinador, la presencia de las fibras de inulina es una característica técnica esencial de la invención ya que los ingredientes que la componen se seleccionaron específicamente para proporcionar estas fibras y no, como parece sugerirlo el examinador, el solicitante simplemente hizo una cuantificación de los componentes presentes y se encontró, coincidentalmente, con que había fibras de inulina. Con el fin de resaltar esta propiedad de la formulación, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio donde se incluye una nueva reivindicación que caracteriza la formulación precisamente por su contenido de fibras de inulina.

Al respecto, el solicitante también aclara que las inulinas que se mencionan son componentes seleccionados para lograr el efecto prebiótico como estimulador de la flora cecal, mejorando el nivel de actividad clónica de las bacterias sacarolíticas que se encuentran en el ciego, como un componente esencial para una buena regulación del metabolismo cecal. Los criterios de formulación planteados fueron de tipo nutricional y funcional. Además, la combinación de proteínas proporciona, genera un alimento con una proteína de mayor calidad por la complementación aminoacídica.





Por lo tanto, se presenta un Nuevo capítulo reivindicatorio que consta de cinco (5) reivindicaciones, debidamente sustentadas en la memoria descriptiva original, sin que exceda el alcance de lo inicialmente propuesto en la solicitud original.

Descripción (art. 28D 486)

El examinador objeta la claridad de la descripción, argumentando que la misma no le permite a la persona con habilidad en la materia entender el problema técnico y la solución aportada por la invención. Al respecto, el solicitante quisiera comentar que el problema técnico que se busca resolver con la presente invención se plantea claramente de la siguiente manera:

“Bajo ciertas circunstancias y en algunos individuos predispuestos genéticamente, la dieta puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades.”

De igual forma, la forma en que se resuelve este problema, queda plantada de manera clara cuando el solicitante establece que:

*“La presente invención mejora la anterior porque mezcla alimentos vegetales (soya, ajonjolí y polen), en proporciones y porcentajes precisos **(aminoácidos esenciales en un 80%, vitaminas en un 5% y minerales en un 15%)** que aportan los requerimientos nutricionales de aminoácidos esenciales no producidos en el organismo humano.”*

De lo anterior, el técnico con habilidad en la materia podrá deducir con claridad que el problema existente en la técnica es la predisposición genética de algunos individuos a desarrollar problemas de salud ocasionados por la dieta, ya que no tiene la capacidad de producir todos los aminoácidos esenciales que sus cuerpos necesitan. Así mismo, para dicho técnico con habilidad en la materia quedará claro que la solución a este problema la proporciona la presente solicitud al suministrar una formulación que provee a dichos individuos los aminoácidos esenciales que sus cuerpos necesitan.



En vista de lo anterior, el solicitante considera que la descripción hace una presentación clara y concisa de i) el problema existente y ii) la solución proporcionada.

Por último, el examinador requiere al solicitante para que presente los resultados de los estudios comparativos que sustenten su afirmación de que la presente solicitud mejora la regulación metabólica celular de una mejor manera que las composiciones conocidas del estado del arte. Al respecto, el solicitante quisiera observar que la presentación de dichos resultados no es de carácter obligatoria ya que la descripción es clara y suficiente en ausencia de los mismos, como se discutió arriba.

5.- Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 18 D 486):

El examinador objeta el nivel inventivo de la reivindicación 1 a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D3. Al respecto, el solicitante está en desacuerdo con las observaciones hechas por el examinador en su tabla comparativa.

En primer lugar, el examinador no puede simplemente ignorar los demás elementos que constituyen la formulación del documento D1 y limitarse solamente a los que comparte en común con la presente solicitud. Es así como, por ejemplo, el documento D1 enseña una formulación que comprende dextrina, povidona K30, iso-malto oligosacáridos y estearato de magnesio, **ninguno** de los cuales es de carácter opcional. Así mismo, el examinador tampoco puede simplemente ignorar que el documento D1 se relaciona específicamente con **polen de pino de cáscara rota**, no simplemente cualquier polen. Por último, tampoco se puede realizar una comparación de documentos sin considerar la relevancia de la solución que suministran; así que el examinador debe tener en cuenta que el documento D1 se relaciona con una formulación que regula la ingesta y mejora la inmunidad.

Por lo tanto, contrario a la afirmación del examinador, la única diferencia entre la presente solicitud y el documento D1 no es simplemente la presencia de ajonjolí en la composición reclamada, el documento D1 contiene muchos otros componentes que la





presente solicitud no incluye ni sugiere los cuales tampoco son mencionados por el examinador en su estudio.

De igual forma, el examinador también pasa por alto algunos de los otros ingredientes del documento D3. Es así como, por ejemplo, el documento D3 comprende también polvo de leche descremada, arroz y extracto de cáscara de tuna **ninguno** de los cuales, como en el caso de D1, es de carácter opcional. De igual forma, el documento D3 suministra un suplemento dietario para bajar de peso, nada relacionado con **el objeto de la presente solicitud, el cual es un suplemento nutricional para persona genéticamente incapaces de producir algunos de los aminoácidos esenciales**. En otras palabras, la formulación del documento D3 es un suplemento que se administra junto con una dieta estricta para bajar de peso, con el fin de suministrar los nutrientes que pueden perderse por la reducción en la ingesta de ciertos alimentos. Nada en el documento D3 enseña o sugiere al experto con habilidad en la materia que la formulación allí divulgada es un suplemento nutricional para personas genéticamente incapaces de producir los aminoácidos esenciales.

En otras palabras, un técnico con habilidad ordinaria en la materia que quisiera producir un suplemento nutricional para personas genéticamente incapaces de producir ciertos aminoácidos esenciales no encontraría motivación alguna en los documentos D1 y D3 para obtener una formulación como la que ahora se reclama. Los documentos D1 y D3 mencionan suplementos dietarios que tienen como propósito mejorar la ingesta de nutrientes y, en el caso de D3, facilitar la pérdida de peso.

El examinador también objeta el nivel inventivo de la presente solicitud a la luz de las enseñanzas de los documentos D2 y D3, el solicitante no comparte la opinión del examinador. El documento D2 se relaciona con una cápsula que proporciona un suplemento proteínico, nada en D2 enseña o sugiere que la formulación de D2 esté en capacidad de suministrar los aminoácidos esenciales a una persona genéticamente incapaz de producirlos. El hecho que el documento D2 enseñe "... *ciertas ventajas de la composición tales como mejorar la función inmunológica, mantiene las propiedades de la piel, previene enfermedades cerebrovasculares, ayuda a la pérdida de peso, regula la función gastrointestinal, protege el hígado, entre otras*", o que la formulación de D2 "...



también es útil como regulador completo del metabolismo” no guarda ninguna relevancia para con la presente solicitud.

Como ya se ha explicado, la presente solicitud **no enseña** una composición reguladora del metabolismo, esto solo es una interpretación errada del examinador. La presente solicitud enseña un suplemento alimenticio para personas que son genéticamente incapaces de producir los aminoácidos esenciales, nada que ver con reguladores del metabolismo como los divulgados en D1, D2 o D3. De igual forma, el técnico con habilidad en la materia que se base en las enseñanzas de D1, D2 y/o D3 no tendría ningún motivo para omitir los ingredientes adicionales divulgados en dichos documentos como, por ejemplo, el polvo de elche o el extracto de cáscara de tuna o la dextrosa. Siendo así, la composición como se reclama en la presente solicitud no se deriva de manera obvia del estado del arte simplemente porque comparte ingredientes en común.

Por último, el solicitante llama la atención del examinador y de ese Despacho a la formulación de la composición reclamada. La formulación como se reclama en la nueva reivindicación 1 **contiene específicamente** 33% de ajonjolí, 33% de soya y 33% de polen, no hay un rango de valores para los componentes de la misma. Como se explica en la descripción de la solicitud en estudio, estas cantidades específicas garantizan un suministro del 80% de los aminoácidos esenciales requeridos por el organismo. Lo anterior significa que la formulación **no obedece** a un capricho del inventor, sino que surge del propósito de **proporcionar una ingesta de aminoácidos esenciales específica constante**. Siendo así, la materia reclamada constituye una invención de selección ya que los valores son específicos y cumplen un propósito que no se contempla en el estado del arte. Esto significa que la invención en estudio es claramente inventiva por sobre las enseñanzas del estado del arte, ya que en ninguno de los documentos mencionados se enseña o sugiere que las formulaciones allí divulgadas estén en capacidad de suministrar el 80% de los aminoácidos esenciales requeridos por personas genéticamente incapaces de producirlos.

De acuerdo con el presente pliego reivindicatorio, la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.



495-p
Oficio: 7120
1er Art 45



7

TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o correo electrónico: info@tmtamayo.com.

Del señor Jefe,



CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

No.17.117.818 expedida en Bogotá,

T.P No. 17.402 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

REIVINDICACIONES

1. Formulaci3n nutricional a base de productos naturales con efecto prebi3tico y soporte nutricional fundamental de aporte de amino3cidos al metabolismo celular humano, caracterizada porque se compone de 33% de ajonjol3, 33% de soya, 33% de polen y 1% de miel.
2. Formulaci3n nutricional seg3n reivindicaci3n 1, caracterizada porque comprende 80% de amino3cidos esenciales, 5% de vitaminas y 15% de minerales.
3. Formulaci3n nutricional seg3n la reivindicaci3n 1, caracterizada porque comprende fibras inulinicas de intercambio i3nico.
4. Formulaci3n nutricional seg3n reivindicaci3n 1, caracterizada porque comprende:
 - 10.4 mg de Arginina;
 - 5.46 mg de Isoleucina;
 - 1.34 mg de Metionina;
 - 9.41 mg de Fenilalanina;
 - 1.33 mg de Tript3fano;
 - 1.05 mg de Histidina;
 - 3.49 mg de Lisina;
 - 8.31 mg de Leucina;
 - 4.10 mg de Treonina;
 - 6.36 mg de Valina;
 - 5000 ui de Vitamina A;
 - 1.5 mg de Vitamina B1;
 - 1.7 mg de Vitamina B2;
 - 3.0 mg de Vitamina B6;
 - 25 mcg de Vitamina B12;
 - 40 mg de Vitamina C;
 - 45 ui de Vitamina E;
 - 400 ui de Vitamina D;
 - 10 mg de Vitamina K;
 - 20 mg de Nicotinamida;
 - 10 mg de 3cido Pantot3nico;

- 30 mcg de Biotina;
- 400 mcg de Ácido Fólico;
- 200 mg de Calcio;
- 48 mg de Fósforo;
- 2 mg de Cobre;
- 130 mcg de Cromo;
- 72 mg de Cloro;
- 4 mg de Hierro;
- 150 mcg de Yodo;
- 100 mg de Magnesio;
- 3.5 mg de Manganeso;
- 160 mg de Molibdeno;
- 5 mg de Níquel;
- 80 mg de Potasio;
- 20 mcg de Selenio;
- 2 mg de Silicio;
- 10 mcg de Vanadio;
- 150 mg de Boro; y
- 15 mg de Zinc.

5. Formulación nutricional según la reivindicación 1 caracterizado porque además comprende:

- 35% de Proteína;
- 5.28% de Grasa en forma de ácidos grasos alfa poliinsaturados;
- 3: 1 de relación Omega6 a Omega3;
- 2.47% de Fibra cruda;
- 20% - 25% de fibra soluble;
- 10% a 15% de fibra insoluble;
- 7.71% de ceniza 7.71%; y
- 42.68% de Extracto No Nitrogenado (ENN).