

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: **NESTEC S.A.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "PRODUCTOS ALIMENTICIOS CÁRNICOS PARA MASCOTAS QUE CARECEN DE GLUTEN DE TRIGO".-Clase A23K 1/10.-Expediente número NC2016/0000456.-**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista de Octubre 20, 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **11847** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REINVINDICACIONES:**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 1 a 3:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 1 a 3 originalmente presentadas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 4 y 5:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 4 y 5 originalmente presentadas, en donde se ha eliminado el término "aproximadamente".

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 6 y 7:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 6 y 7 originalmente presentadas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 8 y 9:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 8 y 9 originalmente presentadas, en donde se ha eliminado el término "aproximadamente".
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 10 a 17:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 10 a 17 originalmente presentadas.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 18 y 19:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 18 y 19 originalmente presentadas, en donde se ha eliminado el término "aproximadamente".
- ✓ **Nueva reivindicación 20:** corresponde a la reivindicación 20 originalmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 21:** corresponde a la reivindicación 21 originalmente presentada, en donde se ha eliminado el término "aproximadamente".

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 21 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- ✓ *"La reivindicación 1 no es clara, porque hay componentes del producto alimenticio, que están mencionados en la descripción (surimi, aceite de maíz, celulosa en polvo, proteína de soya), los cuales no se están enseñando en la reivindicación y de ser relevantes, estos deben mencionarse en las características esenciales del producto. Se sigue corrigiendo esta inconsistencia entre la descripción y las reivindicaciones, modificando la descripción o las reivindicaciones para que sean coherentes."*

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que la materia reclamada de la reivindicación 1 actualmente presentada es totalmente clara al reclamar un producto alimenticio para mascotas que comprende material a base de carne emulsionada y un ingrediente seleccionado del grupo que consiste en (i) aislado de proteína de canola, (ii) una

combinación de harina de linaza y aislado de proteína de canola, y (iii) una combinación de harina de linaza y clara de huevo, y el producto no contiene gluten de trigo.

La materia tal y como se encuentra reclamada es clara, y permite que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducirla de forma adecuada de acuerdo a las enseñanzas de la descripción. Por lo tanto solicito cordialmente que la objeción a este respecto sea retirada.

✓ *"Las reivindicaciones 1 y 4 presentan las siguientes inconsistencias:*

- *No son concisas porque se utilizan expresiones: "carne emulsionada" y "carne de aves de corral", las cuales definen el producto por un posible tipo de producto, lo cual hace que se obtenga un número indefinido, de productos alimenticios que no tiene soporte en la descripción.*
- *No son claras, porque no se están mencionando las proporciones en que se encuentra cada uno de los componentes del producto*
Se requiere precisar los componentes del producto alimenticio con las proporciones en que éstos participan."

Frente a los anteriores señalamientos, en primer lugar me permito resaltar que los términos utilizados para describir la presente invención son totalmente claros y precisos en su función de revelar y delimitar el alcance del objeto de la misma. En este sentido, es evidente que su significado es comprendido por la persona versada en la materia, quien contextualiza dichos conceptos y complementa su interpretación con las enseñanzas de la memoria descriptiva.

Ahora bien, me permito señalar que términos como "carne emulsionada" y "carne de aves de corral" son completamente claros y se encuentran debidamente restringidos al alcance y la materia reclamada en la solicitud en estudio. Así mismo, me permito resaltar que dichos términos son conocidos por una persona versada en la materia de acuerdo al campo técnico de la invención y una limitación de los mismos podría incurrir en el aprovechamiento de terceros impunemente.

Adicionalmente, me permito resaltar que el significado de los términos como emulsión de carne o carne emulsionada se describe en los párrafos [0074] y [0075] de la correspondiente solicitud PCT WO2015114543 que comprende material de carne que se emulsiona. El material cárnico puede provenir de aves de corral, entre otras fuentes, como se describe en los párrafos [0013] y [0064].

Ahora bien, con respecto a las proporciones de cada componente me permito resaltar que el producto alimenticio para animales de compañía de la invención es un producto que comprende material de carne emulsionado y los ingredientes tal y como se describen en la

reivindicación 1. La persona normalmente versada en la materia entenderá cuál es el alcance de la protección que se busca en las reivindicaciones. Además, me permito reiterar que la invención trata de alimentos para mascotas sin gluten, y los inventores han descubierto que los ingredientes como se describen en la reivindicación 1 pueden reemplazar el gluten y, aun así, la comida para animales de compañía todavía exhibiría una estructura, un aspecto y una palatabilidad reales de la carne.

Por lo tanto, solicito cordialmente que las objeciones a este respecto sean retiradas.

- ✓ *"Las reivindicaciones 1, 6 y 7 presentan las siguientes inconsistencias:*
- *No son claras, porque se emplean expresiones negativas: "no contiene gluten de trigo" y "libre de gluten", las cuales no son características esenciales de la invención. Puesto que el producto alimenticio no se define por los componentes que no contiene, por lo tanto, se requiere eliminar las expresiones de las reivindicaciones.*
 - *No son claras porque las expresiones: "no contienen gluten de trigo" y "libres de gluten", corresponden a resultados a alcanzar por el producto alimenticio, lo cual no define al producto, puesto que las reivindicaciones, incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos."*

Con respecto a las anteriores objeciones, me permito resaltar que las expresiones "no contiene gluten de trigo" y "libre de gluten" de ninguna manera corresponde a un resultado a alcanzar. Contrario a lo que señala el examinador, dichas referencias corresponde a una característica técnica esencial del producto reclamado, por lo cual su mención se hace pertinente para entender el alcance de la solicitud.

Ahora bien, me permito hacer referencia a la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 2.6.5.4, en donde menciona que:

«(...) las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención)».

Así pues, es evidente que dichas referencias son apropiadas corresponden a características esenciales ya que el producto reclamado se define por la ausencia de gluten. Es decir, el producto es un producto que no tiene gluten. El alcance de la protección es claro y conciso porque el objeto a proteger es exactamente **un producto sin gluten**. Además,

las reivindicaciones cubren productos sin gluten y que tienen los ingredientes según se describe en la reivindicación 1.

En conexión con lo anterior, me permito resaltar que los inventores han descubierto que los ingredientes tal como se describen en la reivindicación 1 pueden reemplazar el gluten en alimentos para animales de compañía. Incluso después de reemplazar el gluten, los alimentos para mascotas sin gluten todavía exhibirían una carne parecida a la imagen, y la estructura de la carne real, la apariencia y palatabilidad. Por lo tanto, solicito cordialmente que la objeción a este respecto sea retirada.

- ✓ *"Las reivindicaciones 7 y 8 no son claras porque:*
- Se menciona un método y aunque se definen las etapas, no se están señalando todas las condiciones técnicas específicas que intervienen en él.*
 - Se está definiendo un método por un tipo de producto: "carne de aves de corral", "carne de cerdo", "carne de res" y "carne de cordero". Teniendo en cuenta que un tipo de producto no es una característica esencial de un método. Se recuerda que un método está definido por una secuencia lógica de etapas con las características técnicas que en él intervienen."*

En referencia a los anteriores señalamientos, en primer lugar indico que contrario a lo señalado por el examinador, las reivindicaciones 7 y 8 son claras al reclamar:

"Un método para elaborar un producto alimenticio para mascotas que no contiene gluten de trigo que comprende:

realizar una emulsificación de material a base de carne para formar una emulsión de carne que no contiene gluten de trigo;

triturar y calentar la emulsión de carne;

someter la emulsión de carne a un aumento de presión; y

añadir al material a base de carne, en un momento seleccionado del grupo que consiste en antes de la emulsificación, después de la emulsificación, y una combinación de estos, un ingrediente seleccionado del grupo que consiste en (i) aislado de proteína de canola, (ii) una combinación de harina de linaza y aislado de proteína de canola, y (iii) una combinación de harina de linaza y clara de huevo."

Aquí se evidencia de manera clara las etapas del método para elaborar el producto alimenticio para mascotas deseado con cada una de sus etapas principales, con las cuales una persona normalmente versada en la materia puede llevar a cabo la invención. Así mismo, vale la pena resaltar que los ejemplos de la memoria descriptiva soportan los pasos y condiciones enumerados en las reivindicaciones 7 y 8.

Ahora bien, en lo que respecta a las expresiones "*carne de aves de corral*", "*carne de cerdo*", "*carne de res*" y "*carne de cordero*" de la reivindicación 8, me permito resaltar que estos términos se encargan de limitar aun más el material cárnico de la reivindicación 7. Es decir, la reivindicación 8 es una reivindicación en la que el método de fabricación del producto alimenticio para animales de compañía es aquel en el cual el material cárnico a emulsionar en la primera etapa de la reivindicación 7 proviene de una fuente que es carne de aves de corral, carne de cerdo, carne de vaca o de cordero. En consecuencia, dicha reivindicación corresponde a una realización preferida de la invención en la cual se especifica el material cárnico a emulsionar.

Por lo tanto, solicito cordialmente que las objeciones a este respecto sean retiradas.

- ✓ *"Las reivindicaciones 2, 4, 5, 8-10, emplean los términos: "aproximadamente" y "al menos" los cuales son imprecisos, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos."*

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que tal y como se indica en el numeral 3.1 el término "*aproximadamente*" ha sido eliminado a lo largo del nuevo capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, me permito señalar el término "*al menos*", usado para poner en contexto y permitir la comparación los diferentes parámetros de las nuevas reivindicaciones, no es impreciso dado que su alcance es claramente conocido por la persona normalmente versada en la materia y es ampliamente utilizado en el campo técnico de la invención.

En este punto, considero importante de nuevo resaltar que dichos términos no pueden sacarse de contexto y considerarse como "aislados", sino que deben interpretarse en el contexto de la reivindicación en el que se encuentran y deben ser entendidos por el experto en la materia a quien se dirigen. De acuerdo con el numeral 2.6.5.1 de la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, "*el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud*". En este sentido, al experto en la materia se le puede hablar con la terminología habitual en su campo técnico, y no hay necesidad de explicar detalles de la invención que son completamente obvios para él.

Así pues, me permito resaltar que el término "*al menos*" significa igual o más que un valor. Por ejemplo, si el valor es 29% en peso, como en la reivindicación 2, el experto entenderá que el valor es 29% o más de 29% en peso. Por lo tanto dicho término es claro y la persona normalmente versada en la materia entiende su alcance bien definido de acuerdo al contexto en el que se encuentre.

En consecuencia, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **PAGO DE TASAS.**

El señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el pago por las reivindicaciones adicionales **11 a 21** que comprenden el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea.

5. Anexo me permito presentar:

(a) Copia de las páginas **26 a 28** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **21 reivindicaciones** y que reemplaza al originalmente presentado.

6. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**
notificacionespatentes@lloredacamacho.com