

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 224

Ref. Expediente N° NC2016/0005084

Señor(a)
SPECIALITES PET FOOD

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Descripción (Art. 28 D486)

El capítulo descriptivo no proporciona la información suficiente para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda llevar a cabo la invención, toda vez que no divulga de manera clara la manera en la que se hace el mejorador de palatabilidad. No es claro cuáles son los componentes de las composiciones y mezclas.

Así las cosas, la descripción debe ajustarse de tal manera que comprenda la siguiente información, tal como lo señala el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior: de acuerdo a lo presentado en la solicitud, el problema a resolver consiste en la necesidad de proveer un mejorador de palatabilidad que proporcionen un sabor fuerte, fáciles y utilizables en comida para gatos; para solucionar dicho problema se aporta un mejorador de palatabilidad. En la descripción, además de señalar lo anterior, se debe definir los componentes y proporciones del mejorador de palatabilidad. Ahora bien, si la tecnología anterior corresponde a alimentos para gatos se debe señalar si hay alguna ventaja respecto de dichos productos, aclarando que no basta con la simple afirmación de que hay alguna ventaja, sino que es necesario soportar cualquier afirmación con pruebas (por ejemplo, un estudio comparativo sensorial de la mejora de la palatabilidad).

Oficio N° 224

Ref. Expediente N° NC2016/0005084

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera: lo cual no aplica para este caso.

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes: es decir, el proceso de elaboración de la composición con unas etapas y condiciones definidas, estableciendo claramente los aminoácidos y demás componentes y proporciones. De no divulgarse, el normalmente versado en la materia no puede llevar a cabo la invención. Al respecto vale la pena destacar que una patente *“es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención”*¹. Por lo cual, la divulgación completa de la invención es necesaria para que eventualmente proceda la concesión de la misma, si no se da a conocer al público la información técnica referida a la invención no se cumple con el objeto del sistema de patentes.

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención

El capítulo descriptivo no es claro porque menciona la expresión “resumen animal” y no se puede establecer a que se está haciendo referencia, posiblemente por una mala traducción, si lo que quiere mencionar es “rumen” se debe hacer la corrección necesaria

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque se debe definir por unos componentes específicos, si bien son aminoácidos mencionar los nombres o estructuras de los mismos, puesto que el porcentaje de carbonilo o de amino no es una característica técnica de la invención, debido a que existen un sin número de compuestos que no son aminoácidos con presencia de grupos carbonilo y amino en su estructura química. Por lo tanto, debe definirse claramente cuales son los aminoácidos de interés y su proporción en el mejorador de palatabilidad.

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 7, 8, 17 no son concisas cuando emplean los términos “monosacáridos”, “disacáridos”, “oligosacáridos”, “levaduras”, “mejorador de palatabilidad”, “alimento para gatos”, en la definición de los componentes empleados en el material, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por la estructura química o el nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de composiciones farmacéuticas que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

¹ Tomado de URL: <http://www.wipo.int/patents/es/#basics>

Oficio N° 224

Ref. Expediente N° NC2016/0005084

La reivindicación 7 no es clara porque menciona la expresión “resumen animal” y no se puede establecer a que se está haciendo referencia, posiblemente por una mala traducción, si lo que quiere mencionar es “rumen” se debe hacer la corrección necesaria.

Las reivindicaciones 8, 10 y 13 no son claras porque:

- hacen referencia a un método definido por la composición. Se recuerda que un método debe definirse por sus etapas y condiciones en cada una de ellas.
- Aunque los métodos se encabezan diferente, tanto las características esenciales como la finalidad es la misma. Por lo tanto, solo dejar un método debidamente definido.

La reivindicación 16 no es clara porque es una reivindicación de producto definida en términos del procedimiento de fabricación. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.

La reivindicación 17 no es clara porque hace referencia a un kit de partes y este debe caracterizarse por las composiciones, las proporciones de cada composición y las cantidades de los componentes que hacen parte de la composición

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque

- se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo.
- se mencionan expresiones “por lo menos”, “más preferiblemente” y “opcionalmente” precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlas.
- emplea el término “aproximadamente”, el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por término preciso o rango concreto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Oficio N° 224

Ref. Expediente N° NC2016/0005084

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: MAYRA A. QUINTERO VALBUENA
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA