

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

Oficio N° 9033

Ref. Expediente N° NC2017/0005131

Señor(a)
NESTEC SA

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. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud, porque menciona un método para administrar la composición, lo cual significa el uso de la misma, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria en el título.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

La reivindicación 1, se refiere al uso de la composición, lo cual no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Así mismo, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

El capítulo reivindicatorio presenta en una misma reivindicación dos enlaces gramaticales. "comprende" y "caracterizado", (reivindicaciones 1 y 13), lo cual no permite distinguir el objeto que se quiere proteger.

Adicionalmente, las reivindicaciones 9 – 12, presentan el mismo objeto que las reivindicaciones 17 – 20, teniendo preámbulos distintos "método" y "composición". Se

Oficio N° 9033

Ref. Expediente N° NC2017/0005131

requiere precisar el objeto a proteger y así mismo, retirar las reivindicaciones que no correspondan.

La reivindicación 1 presenta lo siguiente:

- No es patentable porque el método para administrar, corresponde a un uso.
- No es concisa, porque hace referencia a términos que se definen por su función: “proteína”, “carbohidrato” y “grasa”, pero no están definiendo un componente como tal, lo cual hace obtener un número indefinido de composiciones que no tienen sustento en la descripción; una reivindicación del tipo composición, está definida por sus componentes y las proporciones en que ellos intervienen.
- No es clara, porque menciona “relación eficaz”, lo cual hace referencia a un atributo y no es una característica esencial de la composición.
- No es clara, porque menciona: “incrementar la masa muscular”, “minimizar la ganancia de grasa muscular”, son resultados a alcanzar y no definen a la composición, 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.

La reivindicación 2 presenta lo siguiente:

- No es clara, porque emplea la sigla: “MER”, teniendo en cuenta que una reivindicación debe ser clara en sí misma, se solicita hacer el cambio respectivo.
- No es clara, porque está empleando la expresión: “determinar el MER...” lo cual corresponde a un parámetro y no a una característica esencial de la composición.

La reivindicación 3 no es clara, porque se refiere a: “se mide mediante la medición...”, lo cual corresponde a un parámetro y no es la característica esencial de la invención y adicionalmente, la frase es redundante. Se solicita hacer la corrección necesaria.

Las reivindicaciones 1, 4, 6 - 8, 13 y 15 no son claras, porque emplean el término: “aproximadamente”, el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 13 no es concisa, porque hace referencia a términos que se definen por su función: “proteína”, “carbohidrato” y “grasa”, pero no está definiendo un componente como tal, lo cual hace obtener un número indefinido de composiciones que no tienen sustento en la descripción; una reivindicación de composición, está definida por sus componentes y las proporciones en que éstos intervienen.

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

Oficio N° 9033

Ref. Expediente N° NC2017/0005131

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.

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EDNA PATRICIA ALARCÓN CASTRO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ