

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

Señor(a)
BOYDORR S.A.S.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“PROWHEY DM”**

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 1 de junio de 2017, bajo el número NC2017/0001631, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2017/0001631 del 1 de junio de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un formulas nutricionales especializadas que supla las necesidades de individuos diabéticos e hiperglucémicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un producto con un alto contenido de proteína proveniente de aislado de proteína de suero, sin la adición de sacarosa o fructuosa y con un balance adecuado de micronutrientes, fibras y grasa.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0001631 el 20 de febrero de 2017, tituló la invención como: “PROWHEY DM”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPOSICION NUTRICIONAL COMPLETA A BASE DE AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque incluye las frases:

- *“Está diseñada especialmente en individuos desnutridos o malnutridos pre y post quirúrgicos, cítricos o clínicos.*
- *Caracterizada por se baja en carbohidratos para favorecer el control glucémico, asimismo es alta en aislado de proteína de suero para favorecer la acción de la insulina.*
- *Caracterizada por contener una distribución de grasas y cantidades de micronutrientes antioxidantes que permiten mejorar el perfil lipídico. No contiene endulzantes nocivos para la diabetes como la sacarosa o la fructosa y con esto tiene un efecto cardioprotector.*
- *Para aminorar los Síntomas de la neuropatía diabética.*
- *Caracterizada por ser alta en proteína y contiene la mezcla de vitaminas y en las cantidades suficientes para estimular la reparación de tejidos, incrementar la actividad enzimática y fortalecer el sistema inmune.*
- *Para mejorar el tránsito e inmunidad intestinal”*

Que son ambiguas e imprecisas y no definen específicamente el producto reivindicado, se le aclara al solicitante que un producto, formulación o composición debe ser caracterizado por medio de sus componentes específicamente definidos y las proporciones de combinación de ellos, en este sentido sírvase retirar las reivindicaciones b. c. y e. puesto que no se definen los componentes ni sus proporciones, sino que explican su utilidad, efecto o su eventual ventaja.

Ahora bien, sírvase numerar las reivindicaciones con número y no con letras y sírvase escribirlas en el siguiente formato: preámbulo + parte característica, separados por el conector “caracterizado por”, por ejemplo: Producto A caracterizado porque comprende los componentes a, b y c en proporciones iguales.

De otra parte, las reivindicaciones no son claras porque la materia reclamada no corresponde con la divulgación de la descripción, se llama la atención del solicitante frente a que en las reivindicaciones a. y f. se indica que la única fuente de proteína es el aislado de suero de leche que corresponde al 26% del total de calorías de la composición, sin embargo, en la tabla 3 de la descripción se observa que la formulación contiene además otra fuente de proteína que es caseína de calcio al 3.41%, lo cual hace que la materia reclamada sea diferente que la materia divulgada en la descripción. Sírvase corregir para que sea correspondiente lo reivindicado con lo divulgado.

Por último, sírvase retirar el termino Sistema 4C que genera confusión, no define específicamente la materia reclamada y no es de uno común en la técnica. Asimismo, sírvase definir la sigla VCT que no se sabe a qué hace referencia, se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas, estos es que deben ser completamente comprensibles sin necesidad de leer la descripción o cualquier otra referencia.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de febrero de 2017 que corresponde a la fecha de presentación nacional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	ES2254496	Composición Nutritiva	28 de mayo de 2003
D2	MX2011004141	Whey protein compositions, methods and uses.	24 de mayo de 2011

El documento D1¹ divulga una composición para un suplemento nutritivo que comprende (i) una fuente de proteínas que proporciona por lo menos un 8% total de calorías de la composición y que comprende como mínimo un 50% en peso de proteína de suero que incluye una fracción de proteína de suero por lo menos parcialmente hidrolizado; (ii) una fuente de lípidos; (iii) una fuente de hidratos de carbono; y (iv) un perfil equilibrado de macronutrientes que comprende por lo menos vitamina E y vitamina C (página 3).

El documento D2² divulga composiciones de proteína de suero lácteo como formulaciones nutricionales convenientes para uso como composiciones líquidas listas para usarse que no son perecederas y contienen alto nivel de contenido de proteína de suero lácteo intacta. La presente invención además proporciona los métodos para elaborar tales composiciones. (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“El Sistema 4C, es una invención completa especializada para diabetes e hiperglucemia, con una densidad calórica de 1Kcal/mL y una fuente proteica a base de aislado de suero de leche equivalente al 26% del total de calorías de la composición. Está diseñada especialmente en individuos desnutridos o malnutridos pre y postquirúrgicos, críticos o clínicos”*

(Radicado N° NC2017/0001631 del 1 de junio de 2017).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1 (ejemplos, pág. 7)	D2 (ejemplos)
Producto nutritivo	Suplemento nutritivo	Formulación nutricional
Densidad Calórica 1Kcal/mL	Densidad calórica 1Kcal/mL	Densidad calórica 1.5Kcal/g
Aislado de suero de leche equivalente al 26% del total de calorías	Proteína de suero equivalente al 20% de energía del suplemento. Aislado de proteína de suero (pág. 5. Línea 21)	La fuente de proteína proporciona del 10-26% de calorías de producto (pág. 8 línea 18)

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación a porque divulga una composición para un suplemento nutritivo útil para pacientes de pacientes convalecientes que se recuperan de dolencias o intervenciones

¹ <https://patents.google.com/patent/ES2254496T3/en?q=ES2254496>

² <https://patents.google.com/patent/MX2011004141A/es?q=MX2011004141+>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

quirúrgicas, que presentan apetito limitado como son los ancianos, los pacientes anoréxicos o aquellos que tienen imposibilidad de digerir otras fuentes de proteínas (página 2).

La fuente de proteínas comprende por lo menos un 50% de proteína de suero que preferentemente ha sido hidrolizada por lo menos en parte. La proteína de suero utilizada para producir el hidrolizado puede ser una fuente de proteínas de suero disponible comercialmente; basada en un suero dulce o un suero ácido o una combinación de ambos. Preferentemente, la proteína de suero es una fuente de proteínas de suero que contiene más de un 80% en peso de proteínas de suero. La fuente de proteínas proporciona preferentemente de un 8% a un 20% de la energía del suplemento nutritivo.

La composición nutritiva comprende además una fuente de lípidos. Preferentemente, la fuente de lípidos proporciona de un 18% a un 40% de la energía del suplemento nutritivo. El perfil de lípidos del suplemento se diseña preferentemente para que tenga una relación de ácidos grasos poliinsaturados omega-6 (n-6) a omega-3 (n-3) de unos 1:1 a unos 10:1. Las fuentes de lípidos adecuadas comprenden aceite de girasol oleico alto, aceite de alazor oleico alto, aceite de girasol, aceite de colza, aceite de soja, aceite de oliva, aceite de canola, aceite de maíz, entre otros. El suplemento nutritivo comprende también una fuente de hidratos de carbono, de preferencia, maltodextrina (página 5).

El suplemento nutritivo incluye preferentemente un perfil completo de vitaminas y minerales, además de una fuente de fibra soluble prebiótica que incluyen fructooligosacáridos (FOS) e inulina. Si se desea, el suplemento nutritivo puede contener también una fuente de fibras insolubles de dieta, tales como fibras de avena, cebada o soja entre otras (Página 6).

En los ejemplos se da a conocer una formulación particular que comprende:

Proteína: Proteína de suero

Hidratos de carbono: Maltodextrina

Lípidos: Aceite de alazor oleico alto, Aceite de maíz y Aceite de canola

Vitaminas y minerales. La densidad de energía del suplemento es de 1000 kcal/l (pag.7)

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación a y el producto divulgado de D1 consiste en que el aislado de suero de leche equivale al 26% del total de calorías del producto.

No se evidencia un efecto asociado a dicha diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de obtener un producto alternativo?

Sin embargo, el incluir una fuente de proteína que equivale al 26% del total de proteínas del producto ya se está divulgado en D2, el cual divulga formulaciones nutritivas que comprenden una fuente de proteína que corresponde al 26% de calorías de producto (pág. 8 línea 18). Particularmente da a conocer una composición líquida de suero de leche ácido, estable al almacenamiento, que tiene un contenido de proteína de suero de leche de 9-13,5 g/100 g respecto al peso total de la composición, de manera que el contenido total de proteína está compuesto por 90%-100% de proteína de suero de leche y dicha composición tiene un contenido de energía que varía desde 185 kcal/100 g hasta 260 kcal/100 g (reivindicaciones). Adicionalmente se incluyen maltodextrina como fuente



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

de carbohidratos, aceite de maíz, aceite de colza y aceite de soja como fuente de lípidos y micronutrientes (pág. 30).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir proteína de suero de leche corresponde al 26% de calorías del producto final como en D2 en el producto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación a. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes b. a j. no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación a, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto al nivel inventivo

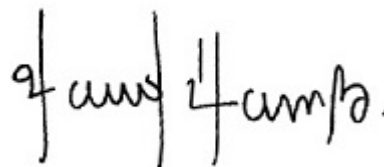
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	ES2254496	a-j	Nivel inventivo
D2	MX2011004141	a-j	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9036 de 28 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0001631		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
20 de febrero de 2017						X			
Solicitante									
BOYDORR S.A.S.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	a-j
Palabras clave utilizadas	Nutritional compositions for diabetics High protein content whey protein Diabetes Canola oil" or "olive oil" or "sunflower oil" Maltodextrin Fiber
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C12Q 1/54, A61P 3/08, C13K 1/00
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP(¹)	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado(²)
STN	ES2254496 US5545414 EP0691079	28-05-2003 13-08-1996 14-11-2001	a-j	Ejemplos Ejemplos Todo el documento	Y Y A
Patbase	ES2211932	16-07-2004	a-j	Todo el documento	Y
Orbit	MXPA02007627 JP3545760	28-01-2003 21-07-2004	a-j	Reivindicaciones y ejemplos Resumen	Y Y
Googlepatent	MX2011004141 ES2286339	24-05-2011 01-12-2007	a-j	Todo el documento Ejemplos	Y Y
(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
(²) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **9036** de **28 de agosto de 2019**

Ref. Expediente N° NC2017/0001631

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (16-08-2019)	
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ	