

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-NESTEC S.A.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE PERMITEN EL INCREMENTO DE LA MASA CORPORAL MAGRA Y MINIMIZAR LA GANANCIA DE GRASA CORPORAL Y EL CONTROL DEL PESO".-Clase A23L 33/00.-Expediente número NC2017/0005131.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Junio 21, 2017.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **9033** 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. **PETITORIO: TITULO DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar y en conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador indica que el mismo no corresponde al objeto de la solicitud.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE PERMITEN EL INCREMENTO DE LA MASA CORPORAL MAGRA Y MINIMIZAR LA GANANCIA DE GRASA CORPORAL Y EL CONTROL DEL PESO"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, el nuevo título acata completamente la sugerencia presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO.**

El examinador señala que la reivindicación 1 se refiere a un uso y por lo tanto no sería patentable de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Decisión Andina 486.

Frente a tal afirmación, me permito indicar que la materia objeto del capítulo reivindicatorio adjunto de ninguna manera corresponde a un uso, sino a un método que tiene como fin incrementar la masa corporal magra, minimizar la ganancia de grasa corporal, y mantener el peso sin limitar el consumo calórico que se encuentra definido por una etapa, dicha etapa corresponde a la administración de una composición alimenticia al animal.

En consecuencia, solicito amablemente que el anterior señalamiento sea retirado.

5. **REINVINDICACIONES:**

5.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, 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:

- ✓ **Nueva reivindicación 1:** corresponde a las reivindicaciones 1 y 7 actualmente presentadas, en donde se modificó la redacción de la misma con el fin de brindar mayor claridad a la materia reclamada. Así mismo, se eliminó el término "*aproximadamente*".
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 2 y 3:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 2 y 3 actualmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 4:** corresponde a la reivindicación 4 actualmente presentada, en donde se eliminó el término "*aproximadamente*".
- ✓ **Nueva reivindicación 5:** corresponde a la reivindicación 5 actualmente presentada.

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 6 y 7:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 6 y 8 actualmente presentadas, en donde se eliminó el término "aproximadamente".
- ✓ **Nueva reivindicación 8:** corresponde a las reivindicaciones 13 y 16 actualmente presentadas, en donde se modificó la redacción de la misma con el fin de brindar mayor claridad a la materia reclamada. Así mismo, se eliminó el término "aproximadamente".
- ✓ **Nueva reivindicación 9:** corresponde a la reivindicación 14 actualmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 10:** corresponde a la reivindicación 15 actualmente presentada, en donde se eliminó el término "aproximadamente".
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 11 a 14:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 17 a 20 actualmente presentadas.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que **las reivindicaciones 9 a 12** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. Asimismo, la numeración y dependencia ha sido modificada de acuerdo a dichos cambios.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 14 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.

5.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

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

- *"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."

Con respecto a los anteriores señalamientos, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio tal y como se encuentra escrito es claro y presenta una estructura apropiada de tal manera que la persona normalmente versada en la materia puede entender el alcance y objeto de las mismas.

Ahora bien, con respecto a la referencia a dos enlaces gramaticales, me permito resaltar que tal y como se menciona en el numeral 5.1, la redacción de las reivindicaciones 1 y 13 (nuevas reivindicaciones 1 y 8) ha sido modificada con el fin de brindarle mayor claridad a la materia reclamada en las mismas.

En consecuencia, solicito amablemente que las anteriores objeciones sean retiradas.

- *"Adicionalmente, las reivindicaciones 9 – 12, presentan el mismo objeto que las reivindicaciones 17 – 20, teniendo preámbulos distintos "método" y "composición". Se requiere precisar el objeto a proteger y así mismo, retirar las reivindicaciones que no correspondan."*

Frente al anterior señalamiento, me permito indicar que de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.1, las reivindicaciones 9 a 12 fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, dicha objeción se considera superada.

- *"La reivindicación 1 presenta lo siguiente: - No es patentable porque el método para administrar, corresponde a un uso."*

Con respecto al anterior señalamiento, remito la atención del examinador a los argumentos del numeral 4, en donde se estableció porque la materia reclamada en la nueva reivindicación 1 de ninguna manera corresponde a un uso.

Considerando dichos argumentos previamente expuestos, solicito cordialmente que la anterior objeción sea retirada.

- *"La reivindicación 1 presenta lo siguiente: (...) 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."*

Además señala,

"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."

Con respecto a los anteriores señalamientos, me permito resaltar que los términos "proteína", "carbohidrato" y "grasa" objetados por el examinador son claros, cuentan con pleno sustento en la memoria descriptiva y son ampliamente conocidos por cualquier persona versada en la materia con conocimientos medios. Por lo tanto, dicha persona sabría cómo reproducir tanto el método como la composición reclamada de acuerdo a las enseñanzas de la descripción, de sus conocimientos en la materia técnica y entendiendo el alcance de la misma dependiendo de las características esenciales de la invención. Dichos términos no se pueden tomar de una manera aislada, sino en el contexto de la solicitud, por lo tanto sería injusto restringir dichos términos a modalidades específicas, ya que partes interesadas podrían usarlos impunemente.

Por lo tanto, solicito cordialmente que la objeción al respecto sea retirada.

- *"La reivindicación 1 presenta lo siguiente: (...) No es clara, porque menciona "relación eficaz", lo cual hace referencia a un atributo y no es una característica esencial de la composición."*

Frente al anterior señalamiento, me permito resaltar que la nueva reivindicación 1 ha sido limitada con la información de la reivindicación 7 con el fin de especificar que dicha relación eficaz de proteína con respecto a carbohidrato corresponde al "intervalo de 4:1 a 10:1". Por lo tanto, la materia de la nueva reivindicación 1 es clara y se encuentra caracterizada por medio de sus características técnicas esenciales de tal manera que la persona normalmente versada en la materia pueda entender el alcance de la misma.

Con respecto a lo anterior, me permito manifestar que el numeral 2.6.5.4. de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad establece 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 entonces, es evidente que las características y términos mencionadas en la reivindicación 1 definen de claramente el objeto reclamado en esta reivindicación. Por lo tanto, de manera atenta solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

- *"La reivindicación 1 presenta lo siguiente: (...) 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."*

Con respecto al anterior señalamiento, me permito indicar que las expresiones objetas por el examinador de ninguna manera corresponden a resultados a alcanzar, sino a características técnicas funcionales que definen la invención. Dichas características permiten complementar y especificar la definición de las características técnicas estructurales de la presente invención.

De acuerdo con la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su numeral 2.6.5.4., *"las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales"* (resaltado fuera del texto).

En este sentido, dichas características funcionales permiten, junto a las características estructurales, definir concretamente la invención, y así, diferenciar el objeto reclamado del estado de la técnica anterior. Por lo tanto, la información que aportan es útil para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención, a partir de sus características técnicas estructurales y esenciales.

En consecuencia, solito cordialmente que el anterior señalamiento sea retirado.

- *"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."*

Frente al anterior señalamiento, me permito resaltar que la sigla "MER" se encuentra definida en la reivindicación 1 como el *"requerimiento energético para el mantenimiento básico del animal"*. Debido a la dependencia de la reivindicación 2 con respecto a la reivindicación independiente 1, no se hace necesario la inclusión de dicha definición nuevamente en la reivindicación 2.

En consecuencia, me permito indicar que la reivindicación 2 es completamente clara tal y como se encuentra enunciada para una persona normalmente versada en la materia y por lo tanto solicito que la anterior objeción sea retirada.

- *"La reivindicación 2 presenta lo siguiente: (...) 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".*

Además señala,

"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."

Con respecto a los anteriores señalamientos, me permito indicar que las referencias al "MER" y a la "medición" son completamente claras para la persona normalmente versada en la materia ya que se refiere a medición de parámetros tal y como lo indica el examinador. Al respecto me permito resaltar que dichos parámetros corresponderían a características que limitan la invención.

Frente a tales características, la Guía para el examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a las reivindicaciones de producto en el numeral 2.6.5.9, menciona que: *"una reivindicación (...) se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su fórmula química, como un producto de un proceso, o excepcionalmente por sus parámetros (...) los parámetros son valores característicos de propiedades medibles o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables"* (Resaltado fuera del texto).

En consecuencia, solicito amablemente que la anterior objeción sea retirada.

- *"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."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito mencionar que tal y como se indica en el numeral 5.1, el término *"aproximadamente"* ha sido eliminado a lo largo del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, dicha objeción se considera superada.

Finalmente, 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.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **20 a 22** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **14 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

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

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

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloedacamacho.com
notificacionespatentes@lloedacamacho.com

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un método para incrementar la masa corporal magra, minimizar la ganancia de grasa corporal, y mantener el peso sin limitar el consumo calórico; el método comprende administrar al animal una composición alimenticia en una cantidad mayor que el requerimiento energético para el mantenimiento básico del animal (MER), la composición alimenticia comprende:
de 30 % a 65 % de proteína,
de 10 % a 20 % de carbohidrato, y
de 10 % a 25 % de grasa;
en donde la proteína y el carbohidrato están en una relación eficaz para incrementar la masa corporal magra, minimizar la ganancia de grasa corporal, y mantener el peso durante la administración de la composición alimenticia al animal, y
dicha relación de proteína con respecto a carbohidrato está en el intervalo de 4:1 a 10:1.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende, además, determinar el MER del animal mediante calorimetría indirecta o directa.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el incremento de la masa corporal magra se mide mediante la medición de la masa corporal magra del animal antes de la administración y la medición de la masa corporal magra después de la administración donde la masa corporal magra aumenta.
4. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la cantidad de la composición alimenticia está en el intervalo de más de 105 % a 200 % del MER.
5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la composición alimenticia se administra al animal sobre una base regular.

6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la proteína comprende 45 % a 55 % de la composición alimenticia, el carbohidrato comprende 10 % a 20 % de la composición alimenticia, y la grasa comprende 10 % a 20 % de la composición alimenticia.
7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la relación de proteína con respecto a carbohidrato está en el intervalo de 4:1 a 6:1.
8. Una composición alimenticia para incrementar la masa corporal magra, minimizar la ganancia de grasa corporal, y mantener el peso sin limitar el consumo calórico en un animal, la composición comprende:
de 30 % a 65 % de proteína;
de 10 % a 20 % de carbohidrato; y
de 10 % a 25 % de grasa;
en donde la proteína y el carbohidrato están en una relación eficaz para incrementar la masa corporal magra, minimizar la ganancia de grasa corporal, y mantener el peso durante la administración de la composición alimenticia al animal, y
dicha relación de proteína con respecto a carbohidrato está en el intervalo de 4:1 a 10:1.
9. La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque la composición alimenticia es una composición alimenticia seca extrudida.
10. La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque la proteína comprende 45 % a 55 % de la composición alimenticia, el carbohidrato comprende 10 % a 20 % de la composición alimenticia, y la grasa comprende 10 % a 20 % de la composición alimenticia.
11. La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque la composición alimenticia es una composición alimenticia para mascotas.
12. La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque el animal es un ser humano o un animal de compañía.

- 13.** La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque el animal es un animal canino o felino.
- 14.** La composición alimenticia de conformidad con la reivindicación 8, caracterizada además porque el animal es un animal con sobrepeso u obeso.