

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
"TRATAMIENTO DEL CÁNCER CON EL INHIBIDOR DE LA ALFA-AMILASA
EN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA.".-Clase **A61K 36/03**.-Expediente número
NC2017/0001899.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Mayo 17 de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **3597** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REIVINDICACIONES:**

3.1 **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 la reivindicación 1 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para eliminar la referencia a métodos de tratamiento. Dicha modificación tiene sustento en capítulo descriptivo página 8 primer párrafo.

- ✓ **Nueva reivindicación 2:** corresponde a la reivindicación 2 originalmente presentada.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 3 a 8:** corresponden a las reivindicaciones 5 a 10 originalmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 9:** corresponde a la reivindicación 11 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para eliminar la referencia a métodos de tratamiento. Dicha modificación tiene sustento en capítulo descriptivo página 8 primer párrafo.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 10 y 11:** corresponde respectivamente a las reivindicaciones 12 y 13 originalmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 12:** corresponde a la reivindicación 14 originalmente presentada, en la cual se ha eliminado el conector "o".
- ✓ **Nueva reivindicación 13:** corresponde a la reivindicación 14 originalmente presentada, en la cual se ha eliminado el conector "o" y se ha corregido el error de traducción de "treat" que no se refiere a tratamiento sino a "premio".
- ✓ **Nueva reivindicación 14:** corresponde a la reivindicación 15 originalmente presentada.
- ✓ **Nueva reivindicación 15:** corresponde a la reivindicación 16 originalmente presentada, la cual ha sido modificada para eliminar la referencia a métodos de tratamiento. Dicha modificación tiene sustento en capítulo descriptivo página 8 primer párrafo.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las **reivindicaciones 3 y 4** 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 15 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.

4. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPITULO REIVINDICATORIO**

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

- *"Las reivindicaciones 1 – 10 y 16 referentes a un método de tratamiento, no son patentables de acuerdo con el artículo 20, literal d de la Decisión 486."*

Respecto a dicha objeción, me permito llamar la atención del examinador al nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado las referencias a métodos de tratamiento. Por tanto, amablemente solicito al examinador de por superada dicha objeción.

- *"Las reivindicaciones 11 – 13 no son concisas, porque hacen referencia a términos que se definen por su función o actividad: "inhibidor de alfa-amilasa", "almidón resistente" y no se está definiendo un componente como tal, lo cual hace obtener un número indefinido de formulaciones dietéticas, que no tienen sustento en la descripción."*

Respecto a dicha objeción, me permito señalar que dichos términos fueron correctamente definidos en el capítulo descriptivo, ya que en la allí se especifica que un "inhibidor de alfa-amilasa" se refiere a cualquier extracto o composición que exhibe la actividad inhibidora de la alfa-amilasa, por ejemplo, StarchLite® (página 3 párrafo 6), y que un "almidón resistente" se refiere a a los almidones y productos de degradación del almidón que resisten la digestión y pasan al intestino grueso de un animal donde actúan como fibra dietética, que incluyen: los que son almidón resistente físicamente inaccesible o digerible, tal como los encontrados en las semillas o legumbres y granos enteros sin procesar; los que se presentan en forma granular natural, tal como la patata cruda, el banano verde y el maíz con alto contenido de amilosa; los que se forman cuando los alimentos que contienen almidón se cocinan y se enfrían, tales como en las legumbres, pan, copos de maíz y patatas cocidas y refrigeradas, ensalada de pasta o arroz de sushi, debido a la retrogradación, que se refiere a los procesos colectivos del almidón disuelto que se torna menos soluble después que se calienta y se disuelve en agua y después que se enfría; y los que se han modificado químicamente para resistir la digestión (página 3 párrafo 7).

Adicionalmente, dichos términos son ampliamente conocidos en el campo técnico al que pertenece la invención¹. De manera que la persona normalmente versada en la materia junto con su conocimiento propio es capaz de entender el significado y alcance de los mismos. Por lo anterior, solicito amablemente al examinador que las anteriores objeciones se den por superadas.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Resistant_starchhttps://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_amylase_inhibitor

- *"La reivindicación 12 no es clara, porque emplea el adverbio de cantidad "además", lo cual indica que hay otros componentes en la formulación, sí dichos componentes hacen parte de las características esenciales entonces deben ser mencionados en la reivindicación independiente 11, que es la que debe contener todas las características esenciales de dicha formulación."*

Respecto a dicha objeción, me permito señalar que 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 2.6.4.2., *"...una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger"*.

De esta manera, la nueva reivindicación 10 (actual reivindicación 12) cumple con la definición establecida para las reivindicaciones dependientes al adicionar una o más características al objeto que se desea proteger. Por tanto amablemente solicito dicha objeción sea retirada.

- *"La reivindicación 14 no es concisa, porque se emplea el conector "o", lo cual indica que es alternativo emplear una u otra opción, es decir precisar el tipo de formulación, adicionalmente ya se mencionó que los métodos de tratamiento no son patentables."*

Me permito llamar la atención al examinador a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio donde se ha eliminado el término "o". Por tanto, amablemente solicito dicha objeción sea retirada.

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.

5. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:

- Copia de las páginas **18 a 20** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **15 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho; y

LLOREDA·CAMACHO & CO

Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C. Tel: +57 (1) 3264270 – 6069700 Fax +57 (1) 6069701

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

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un método de alimentación con formulaciones dietéticas para un animal de compañía, el método comprende:

Alimentar con una formulación dietética en una cantidad eficaz el animal de compañía, donde la formulación dietética comprende:

20 % a 60 % de proteína;

10 % a 40 % de grasa;

10 % a 50 % de carbohidratos; y

0,01 % a 5 % de inhibidor de la alfa-amilasa;

en donde la cantidad es eficaz para reducir la glucosa en sangre postprandial del animal en comparación con la glucosa en sangre postprandial del animal de compañía que ingiere una formulación dietética comparable que excluye el inhibidor de la alfa-amilasa.

2. El método de la reivindicación 1, que comprende, además, aplicar el inhibidor de la alfa-amilasa a la formulación dietética a partir de una bolsita.
3. El método de la reivindicación 1, en donde la formulación dietética se formula como una composición alimentaria completa y equilibrada para animales domésticos.
4. El método de la reivindicación 1, en donde el animal de compañía es un perro.
5. El método de la reivindicación 1, en donde la cantidad eficaz es de 0,1 mg/kg de peso corporal a 500 mg/kg de peso corporal.
6. El método de la reivindicación 1, en donde la formulación dietética comprende, además, el almidón resistente.
7. El método de la reivindicación 6, en donde la formulación dietética tiene 25 % a 55 % de proteína, 15 % a 35 % de grasa, 15 % a 45 % de carbohidratos, 1 % a 50 % de almidón resistente y 0,05 % a 1 % de la alfa-amilasa.

8. El método de la reivindicación 1, en donde la glucosa en sangre postprandial es al menos 15 % menor después de 1 hora de alimentación comparada con la glucosa en sangre postprandial del animal de compañía cuando se alimenta con el alimento comparable.
9. Una formulación dietética para un animal de compañía, donde la formulación comprende:
 - 20 % a 60 % de proteína;
 - 10 % a 40 % de grasa;
 - 10 % a 50 % de carbohidratos; y
 - 0,01 % a 5 % de inhibidor de la alfa-amilasa.
10. La formulación dietética de la reivindicación 9, en donde la formulación dietética comprende, además, 1 % a 50 % de almidón resistente.
11. La formulación dietética de la reivindicación 10, en donde la formulación dietética tiene entre el 25 % y el 55 % de proteínas, el 15 % al 35 % de grasa, el 15 % al 45 % de carbohidratos, el 5 % al 40 % de almidón resistente y el 0,05 % al 1 % del inhibidor de la alfa-amilasa.
12. La formulación dietética de la reivindicación 9, en donde la formulación dietética se formula como un alimento seco extrudido
13. La formulación dietética de la reivindicación 9, en donde la formulación dietética se formula como un premio
14. La formulación dietética de la reivindicación 9, en donde la formulación dietética se formula como una composición completa y equilibrada semihúmeda de alimentos para animales domésticos.
15. Un método de administración de formulaciones dietéticas para un animal de compañía, el método comprende:

Alimentar con una formulación dietética en una cantidad eficaz el animal de compañía, la formulación dietética comprende:

20 % a 60 % de proteína;

10 % a 40 % de grasa;

10 % a 50 % de carbohidratos; y

0,01 % a 5 % de inhibidor de la alfa-amilasa;

en donde la cantidad es eficaz para reducir la glucosa en sangre postprandial en al menos 10 % después de 1 hora de la alimentación del animal de compañía en comparación con la glucosa en sangre postprandial después de 1 hora de la alimentación del animal de compañía con una formulación dietética comparable que excluye el inhibidor de la alfa-amilasa.