

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de octubre de 2018, con el N° NC2018/0010544, por SPECIALITES PET FOOD, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "GRANULADOS PALATABLES PARA GATOS QUE CONTIENEN FRACCIONES DE GRASA ESPECÍFICAS", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2017/054960 del 2 de marzo de 2017.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 841 el 10 de octubre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3620, notificado el 02 de abril de 2020, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0010544 el 29 de junio de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 12 que reemplazan las originalmente presentadas.

Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010544 el 29 de junio de 2020, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema técnico planteado consiste en la necesidad de proporcionar granulados que tienen una formulación que es intrínseca y altamente palatable para los gatos.

Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

Para resolver este problema técnico, la solicitud proporciona un granulado para gatos que comprende al menos: a) un material animal A que comprende una fracción de grasa endógena Fa, b) una grasa animal exógena Fb, c) un material vegetal C que comprende una fracción de grasa endógena Fc; y un método para prepararlo.

6.2 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.*

- La reivindicación 1 no es clara porque
 - al ser una reivindicación de tipo composición, debe definirse por el número de componentes y proporciones en que se encuentra cada uno de ellos.
 - menciona las expresiones “grasa endógena” y “grasa exógena”, las cuales no delimitan de forma concreta los componentes de los cuales está hecho el granulado. Tal y como se encuentra escrito, dichos términos podrían proporcionar una interpretación arbitraria dependiendo del lector.

Las relaciones $R1 = Fa/Fb$ y $R2 = (Fa + Fb)/Fc$ de las reivindicaciones 1 y 2 son parámetros que no son considerados como características técnicas esenciales de la invención porque se obtienen como resultado de los componentes junto con sus proporciones particulares.

- Las reivindicaciones 1, 3 a 4, 6 a 11 no son concisas porque presentan términos/expresiones generales tales como: “material animal”, “material vegetal”, “carnes frescas”, “harinas animales”, “proteínas animales”, “digestos animales”, “leche o derivados”, “levaduras”, “aceites marinos”, “nutrientes”, “composiciones que mejoran la palatabilidad”, “antioxidantes”, “conservantes”, “agentes tensioactivos”, “agentes texturizantes”, “agentes estabilizantes”, “aminoácidos”, “vitaminas”, “agentes colorantes”, “saborizantes”, “sazonadores”, “recubrimiento para granulado para gatos” los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugiere de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripción..
- Las reivindicaciones 1, 6, 8 y 12 mencionan las siguientes expresiones “nutricionalmente balanceado” y “composiciones que mejoran la palatabilidad”, las cuales son resultados a alcanzar y no definen al producto o método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
- La expresión “al menos” en la reivindicación 1 hace que las características a, b, c y d sean opcionales porque indica que debe estar presente por lo menos una de ellas. En este sentido, no es claro cómo pueden ser opcionales y estar incluidas en los parámetros R1 y R2.



Ref. Expediente N° NC2018/0010544

6.3 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de marzo de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP 2014-193143	“Pet food for reducing obesity risk, and method for reducing obesity risk in pets”	09 de octubre de 2014

El documento D1¹ divulga un alimento para mascotas que contenga fibra dietética capaz de prevenir eficazmente la obesidad en las mascotas sin causar una palatabilidad reducida o heces anormales. Se proporciona un alimento para mascotas para reducir el riesgo de obesidad que contiene 1.5-2.5% en masa seca de fibra soluble como seca materia basada en el peso total, y contiene 15-25% en masa basado en el peso de fibra que contiene fibra soluble y fibra insoluble. Se prefiere que el alimento para mascotas para reducir el riesgo de obesidad contenga 7-10% en masa de fibra insoluble como materia seca en función del peso total (Resumen).

6.4 Novedad (Art 16 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un granulado para gatos que comprende al menos (...)”* (Radicado N° NC2018/0010544 el 29 de junio de 2020).

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

Características esenciales	D1
Un granulado para gatos que comprende al menos:	Comida para gatos (Reiv. 1, 4)
a) un material animal A que comprende una fracción de grasa endógena Fa	Carne de ganado (Párr. [0024])
b) una grasa animal exógena Fb al menos 2%	Grasa animal 15-35% (Párr. [0025])
c) un material vegetal C que comprende una fracción de grasa endógena Fc	Cereales (Párr. [0025])
Humedad Menos del 14%	Humedad 0-12% (Párr. [007])
Es un granulado no recubierto	Granulado no recubierto (Párr. [0025])

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051838945/publication/JP2014193143A?q=pn%3DJP2014193143A>

Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona (...) todos los materiales pueden ser los que se usan generalmente, y se utilizan carne, pescado, mariscos, verduras, granos, almidón, grasas y aceites, harina de pescado, productos lácteos, vitaminas, minerales, agua y similares. Además, puede utilizar fuentes de fibra, como pulpa de remolacha, polvo de celulosa, fibra de manzana (Párr. [0024]); (...) sebo de res (Párr. [0032]); (...) la superficie de los gránulos se recubre con grasa animal (Párr. [0030]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

La reivindicación 8 consiste en: “Un método para preparar un granulado para (...)” (Radicado N° NC2018/0010544 el 29 de junio de 2020).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un método para preparar un granulado para gatos	Método para preparar el producto: (Ejem. 1)
(i) proporcionar al menos un material animal A, una grasa animal exógena Fb y un material vegetal C	Proporcionar las materias primas (Párr. [0032])
(ii) mezclar dicho al menos material animal A y dicho material vegetal C, y obtener de ese modo una primera mezcla	Mezclar las materias primas sin incluir el sebo de res (Párr. [0032])
(iv) extruir dicha primera mezcla	Extruir las materias primas (Párr. [0029])
(v) secar dicho material extruido	Secar dicho material (Párr. [0032])
La grasa exógena Fb se añade durante el paso el paso (iv).	Agregar sebo de res a los gránulos (Párr. [0032])
Es un granulado no recubierto	Granulado no recubierto (Párr. [0032])

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Adicionalmente, el documento D1 menciona (...) agregar sebo de res a los gránulos (...) etapa de recubrimiento (...) la superficie de los gránulos se recubre con grasa animal mediante pulverización o recubrimiento (Párr. [0030]); (...) el recubrimiento se realizó mediante la adición de un mejorador de palatabilidad (Párr. [0033]).

Las reivindicaciones dependientes 8 a 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad

6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

El solicitante indica lo siguiente:

- “(…) dichas proporciones R1 y R2 corresponden a una característica esencial del

Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

granulado para gatos de la presente invención, puesto que este permite entender las proporciones de cada componente en el producto granulado (...) dichas proporciones corresponden a las características diferenciales de la presente invención respecto a los granulados y alimentos para gatos que hacen parte del estado del arte (...) Como se puede observar en estos ejemplos, Fa, Fb y Fc pueden, respectivamente, adoptar una amplia variedad de valores."

Frente a los anteriores señalamientos, esta Oficina se permite resaltar que, contrario a lo que indica el solicitante las relaciones $R1=Fa/Fb$ y $R2=(Fa + Fb)/Fc$ no permiten entender inequívocamente las proporciones en las que se encuentran los componentes en el producto. Se reitera que corresponden a parámetros que no son considerados como características técnicas esenciales de la invención porque se obtienen como resultado de los componentes junto con sus proporciones particulares, y una reivindicación de composición debe ser definida por medio del número de componentes y proporciones sin referencias a ecuaciones que no permiten la comparación directa con aquello divulgado en el estado del arte previo.

- *"(...) me permito expresar nuestro desacuerdo con la objeción sobre los términos "material animal", "material vegetal", (...) todos y cada uno de los términos utilizados en el pliego reivindicatorio son suficientemente claros para que una persona normalmente versada en la materia pueda llevar a cabo la invención y no dan como resultado posibles variaciones que no encuentran sustento en la descripción (...) dichos términos se encuentran bien definidos en la descripción de la presente solicitud"*

Se mantiene dicha objeción porque si bien dichos términos son conocidos en el estado del arte, incluyen una gran cantidad de componentes/variaciones que no se encuentran bien delimitados en la reivindicación. Se le recuerda al solicitante que el pliego reivindicatorio incluye aquella materia susceptible de protección legal y por lo tanto su contenido debe ser claro y concreto.

- *"(...) me permito disentir de la objeción sobre la frase "composiciones que mejoran la palatabilidad", puesto que, dicha frase puede ser entendida claramente por una persona normalmente versada en la materia (...)"*

Al respecto, este Despacho sostiene que, si bien dichas expresiones son entendibles para la persona versada en la materia, corresponden a resultados a alcanzar, puesto que incluirían cualquier posible variación o alternativa que pudiera llegar a dicho resultado. Por lo tanto, se sostiene la objeción.

Argumentos con respecto a la patentabilidad de la solicitud:

El solicitante menciona lo siguiente:

- *"(...) la presente invención se relaciona con los parámetros a cumplir para obtener el granulado palatable sin recubrimiento, es decir, el granulado obtenido antes de la etapa de recubrimiento con, por ejemplo, una grasa y/o un mejorador de la palatabilidad. (...) se puede llegar a un granulado para gatos altamente palatable mediante el uso de ingredientes de origen animal que comprenden grasas endógenas y al menos 2% de grasa animal exógena, estando las proporciones de grasa de estos ingredientes en una proporción específica (proporción R1), mientras que controlando la proporción de estos ingredientes en función de la composición de granulado para gatos (proporción R2) (...) es evidente que el documento D1 es*



Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

silencioso respecto a un granulado para gatos sin recubrimiento que comprende grasa exógena (especialmente, que comprende al menos 2,0% de grasa exógena en peso del granulado sin recubrimiento), razón por la cual, es evidente que el granulado para gatos de la presente invención es novedoso sobre las enseñanzas del documento D1.”

Frente a los anteriores señalamientos, se reitera que los parámetros R1 y R2 no son considerados como características técnicas esenciales de la invención y por lo tanto no permiten diferenciar el producto reclamado frente a las divulgaciones contenidas en el estado del arte previo. Si bien, el solicitante incluyó que el producto contiene al menos 2% de grasa exógena, junto con una humedad menor al 14% y que dicho granulo no se encuentra recubierto, dichas características se encuentran divulgadas en D1 de acuerdo con lo que se evidencia en la tabla 1 del presente Oficio (Párr. [0007,24,25], Reiv 1, 4 de D1). Así mismo, se resalta que, si bien el solicitante describe que es una característica esencial del producto no estar recubierto, esto se contradice con lo mencionado en reivindicaciones posteriores donde se enfatiza que el producto se encuentra recubierto, lo cual también se menciona en los ejemplos aportados por el solicitante en la descripción de la solicitud, en donde se producen precisamente granulados recubiertos (ejemplos: 1-6 de la solicitud).

- “(...) Los ejemplos incluidos en la presente solicitud muestran que estas proporciones R1 y R2 son acumulativas con el propósito de obtener una palatabilidad incrementada para los gatos. Por ejemplo, los ejemplos 2 y 4 demuestran que los granulados que tienen una proporción R1 de Fa/Fb menor o igual a 2,5 son más palatables para los gatos que los granulados que tienen una proporción R1 de Fa/Fb superior a 2,5 (...) los ejemplos 3 y 4 demuestran que los granulados que tienen una proporción R2 de $(Fa+Fb)/Fc$ superior o igual a 6 son más palatables para los gatos que los granulados que tienen una proporción R2 de $(Fa+Fb)/Fc$ inferior a 6 (...) el ejemplo 1 muestra que los granulados que tienen tanto la proporción R1 como la proporción R2 en los rangos reclamados son más palatables para los gatos que los granulados que tienen la proporción R2 pero no la proporción R1 en los rangos reclamados (...) Por ejemplo, “La dieta J” que se ilustra en el ejemplo 1 contiene 5,1% de grasa exógena animal (en peso del total de ingredientes), lo cual representa el 50,9% de la grasa total del granulado (Fb) (...) Este método de cálculo se ha reproducido para calcular las proporciones R1 y R2 en el ejemplo 2 (el cual es el único ejemplo con grasa animal exógena y otro material animal). Como se muestra más adelante, el ejemplo 2 del documento D2 logra un valor para la proporción R1 de 0,2 y un valor para la proporción R2 de 2,27, proporciones que están por fuera de los rangos reclamados”

A lo largo de la anterior argumentación, se evidencia como el solicitante pretende definir la patentabilidad de la solicitud meramente a partir de los parámetros R1 y R2. Si bien se describen dichos argumentos de forma detallada, este Despacho reitera que una reivindicación de tipo composición debe estar definida por sus componentes y proporciones de forma clara e inequívoca, y dichas relaciones R1 y R2 no permiten comprender de forma específica cuales son las proporciones en las que se encuentran los componentes en la composición. Este Despacho considera que el solicitante falla en la caracterización del producto.

- (...) El producto del documento D2 consiste en trozos secos con formas (en particular en forma de huesos) los cuales se ubican en latas y solamente aproximadamente el 3% con otros componentes tales como trozos de carne y salsa. El contenido de humedad total de los ingredientes enlatados es

Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

aproximadamente 80%. Estos trozos son luego hechos retorta usando altas temperaturas (como se muestra a lo largo de los ejemplos del documento D2). En contraste, el granulado de la presente invención es seco. Para mencionar explícitamente esta característica, la reivindicación 1 fue modificada de manera que ahora indica que “el contenido de humedad es menor al 14% en peso del granulado para gatos”. El granulado de la presente invención se desintegraría completamente si se añadiera en salsa e incluso más si fuese hecho retorta como se divulga en el documento D2 (...) Además, los productos ejemplificados en el documento D2 no cumplen con las proporciones R1 y R2 requeridas y reclamadas”

Con respecto a los anteriores señalamientos, se resalta que D2 no menciona de forma específica un producto que incluya al menos 2% de una grasa animal exógena y, por lo tanto, las objeciones con respecto a novedad frente a sus enseñanzas se encuentran superadas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “GRANULADOS PALATABLES PARA GATOS QUE CONTIENEN FRACCIONES DE GRASA ESPECÍFICAS”.

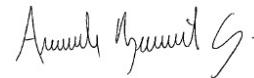
Resolución N° 52323

Ref. Expediente N° NC2018/0010544

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a SPECIALITES PET FOOD, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.08.31
17:02:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

