

P-2017/13827

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0007058**

Solicitud de patente a nombre de **DSM IP ASSETS B.V**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad DSM IP ASSETS B.V, domiciliada en Heerlen, Holanda, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11568** notificado electrónicamente el 16 de septiembre de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones y Claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de dos (2) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuación:

1.1 El examinador indica que *"En la reivindicación 1 no es clara, porque se advierte que el fragmento "(...) en donde el pienso mantiene los niveles de beta-estradiol en aves de corral, y prolonga la vida de puesta, mientras se alimenta ad libitum", corresponde a una característica técnica funcional, la cual puede estar presente en las reivindicaciones, pero no le puede dar novedad ni nivel inventivo a un producto, dado que cuando se reivindica un producto, las características funcionales sirven para entender la interrelación entre los*

elementos que conforman un producto, pero son solo los elementos esenciales los que pueden definirlo, haciendo a las características funcionales opcionales a tener en cuenta en el examen de patentabilidad. Se sugiere eliminarlo”.

En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que dicha expresión indica la relación que hay entre los elementos que conforman los productos reclamados y corresponden a características técnicas para definir la presente invención. Por lo tanto, se solicita amablemente sea mantenida dentro del capítulo reivindicatorio.

Adicional a lo anterior, en relación con el fragmento referido como funcionalidad, me permito señalar que la relación funcional de los elementos y las frases que acompañan las reivindicaciones que indican una funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guías establecen que una funcionalidad no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**^{1,2}.

En el presente caso, si bien la forma en la que están redactadas las reivindicaciones pueden configurar una funcionalidad, igualmente dichas reivindicaciones se encuentran definidas por las características técnicas estructurales esenciales. Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reclamada o a que no se tengan en cuenta para el estudio de patentabilidad, tales componentes funcionales complementan las características esenciales de la invención. Por lo cual, el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

1.2 El examinador indica *"La reivindicación 1, no es clara porque menciona el "pienso" como componente que hace parte del producto pero no está incluido en él. Se sugiere incluirlo como otro componente del producto reivindicado.*

¹Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf).

²Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.4 y 2.6.5.15 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

La reivindicación 1 no es clara porque hace referencia a "una combinación". Se sugiere definir el objeto reivindicado como un producto".

En este respecto, amablemente se informa que se ha modificado el preámbulo de la reivindicación 1 para describir "*Un pienso que comprende una combinación de:*", de acuerdo con lo divulgado en la descripción y definir la materia a proteger como un producto, siguiendo las sugerencias del examinador. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dichas objeciones.

1.3 El examinador ha indicado "La reivindicación 3, no es clara porque reclama "un pienso o premezcla que comprende una combinación de acuerdo con la reivindicación 1 o 2", se observa que en la reivindicación 1 ya se reclama el producto que es el pienso con los otros componentes: la 25-Hidroxi vitamina D, el ácido ascórbico, Vitamina E y Cantaxantina en las cantidades especificadas. Se sugiere eliminarla.

La reivindicación 3 no es clara porque según lo sustentado en la descripción la dieta basal comprende dos tipos de premezclas 1 y 2, que no son exactas a la de la reivindicación 1. Se sugiere eliminarla".

En este respecto, amablemente se informa que se ha eliminado la reivindicación 3 con el fin de superar las objeciones del examinador y dar claridad a la materia a proteger.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye dos (2) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones a las presentadas anteriormente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece que la reivindicación 1 a 3 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos WO2014/191153 (D2) y WO14202433 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto

dichas características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el examinador.

En cuanto a D2 y D1:

El objetivo de esta invención no es solo extender la vida de la gallina, sino permitir que las gallinas se alimenten ad libidum en lugar de una dieta restringida. Normalmente, las gallinas comerciales se crían con una dieta restringida, ya que, si se les permite comer todo lo que quieran, se vuelven obesas y mueren por consecuencias relacionadas con la obesidad, como problemas cardiovasculares. Además, el sistema reproductivo se ve afectado por la obesidad.

La comparación de la presente invención con el documento WO 2014/191153 (D2) no es adecuada, ya que esta invención a) se da a aves jóvenes, con la intención de hacerlas crecer mejor. El FCR (tasa de conversión alimenticia) es la cantidad de peso ganado por unidad de alimento ingerido (Ver página 2, línea 13). Como puede verse en la tabla de la página 8, comenzando en la línea 5, las aves reciben una cantidad específica de alimento, según su peso. El objetivo es tener la mayor ganancia de peso por kg/alimento, mientras se somete al estrés de las vacunas, que generalmente causan pérdida de peso.

En WO2014/202433 (D1), las aves son alimentadas con una dieta experimental para mejorar la calidad interna del huevo; esto no es lo que se está midiendo aquí. Las aves no fueron alimentadas ad libidum — ver la página 7, línea 13-14— “Las dietas eran isocalóricas”. Este no es el sistema de cría de gallinas como se ha desarrollado en la presente invención.

En la presente solicitud, las aves (aquí las gallinas ponedoras que son mayores) no se estresan con las vacunas. En cambio, se les permite comer todo lo que quieran, pero debido a la combinación reclamada, no se vuelven obesas y, por lo tanto, no sufren los efectos adversos para la salud debido a la obesidad. El experimento adecuado (es decir, comparar aves alimentadas con dieta restringida versus ad libitum se presenta en los ejemplos dados, ver Tabla 4: aquí 2/10 gallinas murieron mientras comían la dieta experimental ad libitum,

en comparación con 4/10 para la alimentación ad libitum con dieta normal. La tasa de mortalidad de las gallinas con la dieta experimental no fue significativamente diferente a la de las que recibieron la dieta restringida, lo que es un resultado sorprendente.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D2 y D1 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el capítulo reivindicatorio presentado, **dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 2, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D2 y D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificación a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un pienso que comprende una combinación de:
 - 25-Hidroxi vitamina D en una cantidad de 35-150 µg/kg de pienso,
 - ácido ascórbico en una cantidad de 40-400 mg/kg de pienso,
 - Vitamina E en una cantidad de 40-400 mg/kg de pienso, y
 - Cantaxantina en una cantidad de 1-15 mg/kg de piensoen donde el pienso mantiene los niveles de beta-estradiol en aves de corral, y prolonga la vida de puesta, mientras se alimenta ad libitum.

2. Un pienso de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además al menos un ingrediente bioactivo seleccionado del grupo que consiste en Vitamina D, Vitamina B2, Vitamina B6, niacina, Ácido Pantoténico, Ácido Fólico, Biotina, Zinc, Cobre, Manganeseo y Selenio.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2017/0007058

Recibo: 20-102609

Fecha: 15/12/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 476253

CUS: 831405961

Patente PCT

COMBINACIÓN DE 25-HIDROXIVITAMINA D Y ANTIINFLAMATORIOS PARA NIVELES SOSTENIDOS DE 17-2
ESTRADIOL EN PLASMA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 167,000	\$ 167,000
TOTAL					\$ 167,000