

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2013

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-124495- -00007-0000

Fecha: 2013-02-15 16:56:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 124.495

TÍTULO: “EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO”

SOLICITANTE: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 17.813 del 9 de octubre de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH** dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 17.813 del 9 de octubre de 2012.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El uso de la reivindicación 9 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.

R/: Nuestro poderdante **DESISTE** de la **Reivindicación 9** de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capítulo Reivindicatorio porque:

“La reivindicación 1 no es clara cuando reclama un extrudido que contiene una o más sustancia(s) farmacéuticamente activa(s). Esta manera de reclamar dichos componentes no es válida puesto que no define un componente como tal. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que las sustancias farmacéuticamente activas utilizadas corresponden a praziquantel, emodepsida y butafosfano. Se sugiere restringirse a las composiciones farmacéuticas sustentadas en la descripción”.

“La reivindicación 3 no es clara cuando reclama un extrudido según una de las reivindicaciones precedentes, que contiene un sustrato lipídico como coadyuvante. Esta manera de reclamar dichos componentes no es válida puesto que no define un componente como tal. Se sugiere restringirse a las composiciones farmacéuticas sustentadas en la descripción”.

“La reivindicación 8 no es clara puesto que reclama la composición en términos del proceso lo cual no define las características técnicas de la composición. La materia objeto de la reivindicación ya se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 7. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio”.

“La reivindicación 9 se refiere al uso que se le puede dar a la formulación lo cual no define las características técnicas de la invención. La materia objeto de la reivindicación 9 ya se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 7. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio”.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPII

R/: Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico de Patentes, procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta lo siguiente:

Incluyó en la Reivindicación 1 la expresión “y porque comprende un sustrato lipídico como coadyuvante que es un éster de glicerina con ácidos grasos C₁₂-C₂₄” que se encontraba mencionada en las reivindicaciones 3 y 4.

Por otra parte, el solicitante con respecto a la objeción de claridad de la **Reivindicación 1** hace notar al examinador que en la presente solicitud, la **naturaleza exacta de la sustancia farmacéuticamente activa no es relevante** tal como se menciona en la descripción de la invención (ver página 16 líneas 4-8), porque no se requiere fundir el principio activo, de hecho la **invención se halla en la dimensión de la hebra**. En este sentido creemos inapropiado e injustificado tener que especificar el ingrediente farmacéuticamente activo en la Reivindicación 1, porque se pueden emplear muchos principios activos, tales como antibióticos, trazinonas, antihelmínticos o derivados de ácido fosfónico.

Se eliminaron las Reivindicaciones 3, 4, 8 y 9.

En todas las reivindicaciones cambio la expresión “contiene” por la expresión “comprende”

Por lo anterior, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **6 reivindicaciones** en un folio.

3.

D

EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad

El Examinador objeta la **Novedad de la invención** para las reivindicaciones 1 a 3 con los documentos **D1 (WO2007063552)**, **D2 (WO2005065663)**, **D3 (WO2004093801)**, **D4 (WO9614058)**, **D5(WO2006024881)**, **D6 (WO03072083)** y para las reivindicaciones 1, 2 con el documento **D7 (EP199531)** porque:

“Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer una composición extrudida comprendiendo una cefalosporina con un diámetro de 00,5 mm...”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”.

“Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual da a conocer una composición extrudida comprendiendo rosiglitazona y metformina con diámetro entre 0,1 y 5 mm...”.

“En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1”.

“(...)”



R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **novedad** de la presente invención, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

Los documentos **D1, D2, D6 y D7** no describen composiciones con base lipídica de un éster de glicerina de ácidos grasos C12-C24.

El documento **D8** no está relacionado con extrudidos con un diámetro particular.

El documento **D9** no es relevante, puesto que no describe esteres de glicerina como base lipídica. Además, no describe extrudidos y no menciona la relevancia del diámetro de la hebra.

Los documentos **D3 y D4** sugieren rangos amplios de diámetros de hebra para los extrudidos descritos. Es importante destacar que el límite superior de acuerdo con ambos documentos (6 mm y 3 mm) es considerablemente mayor que el diámetro de hebra reivindicado. Todos los **diámetros de hebra** de los ejemplos de los documentos **D3 y D4** son claramente **superiores a los de la presente invención**. Por tanto, ni el documento **D3** ni el documento **D4** describen extrudidos con un diámetro de hebra de 0,5 mm o menos (a pesar de que pueden mencionar rangos que solapen con el rango reivindicado). Los ejemplos de estos documentos demuestran que en el estado de la técnica los diámetros pequeños no se consideraban realmente.

De manera similar el documento **D5** describe diámetros de hebra superiores a los reivindicados en la presente solicitud.



Por lo tanto, la presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante presenta diferencias técnicas sustanciales con respecto a los documentos D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7 por lo cual la **INVENCION** es **NOVEDOSA**.

Nivel Inventivo (art.18 D 486)

El Examinador objeta el **Nivel Inventivo de la invención** para las reivindicaciones 4 - 8 y 10 con los documentos D1 (WO2006091717), D3 (WO2004093801), D4 (WO9614058), D8 (US20040062778) y D9 (US5824653) porque:

“(…)”

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría estos esteres de glicerina con ácidos grasos C12-C24 como sustrato lipídico sugeridos en los documentos D3, D4, D8 y D9 en la composición divulgada en D1, preparando composiciones con diámetros de hebra menores a 0,3 mm como lo sugieren los documentos D3, D4, D8 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia a la luz de los documentos D1 con D3, D1 con D4, D1 con D8 y D1 con D9”

“En conclusión la reivindicación 4 cumple con el requisito de novedad (Art. 16), pero no con el requisito de nivel Inventivo.”

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 5 -8 y 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas”.

R/: Con relación a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la falta de **Nivel Inventivo** de la invención en estudio, el solicitante desea resaltar lo siguiente:

La presente invención **pretende resolver el problema de proporcionar medios sencillos para los extrudidos con el sabor enmascarado.**

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

■ ■ ■ ■ ■
Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Sorprendentemente, se descubrió que los extrudidos en base de esteres de glicerina con ácidos grasos C12-C24 son muy adecuados para preparar composiciones con sabor enmascarado o disimulado si se usaba un determinado diámetro de hebra igual o inferior a 0.5 mm. Era particularmente inesperado que el diámetro de hebra tuviese una influencia significativa en el enmascaramiento de los sabores desagradables que normalmente proceden de los ingredientes activos.

Los documentos del arte previo no sugieren para nada que escoger un diámetro de hebra determinado vaya a tener una influencia en las propiedades de disimular un sabor. Por lo tanto, los documentos D1, D3, D4, D8 y D9 no hacen obvio el objeto de la presente solicitud, por lo tanto la invención cumple con el requisito de **NIVEL INVENTIVO**..

Finalmente, el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes **Un NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** el cual incluye **seis Nuevas Reivindicaciones (6)** en un folio; el cual cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 17.813 del 9 de octubre de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO”** a nombre de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 inclusive.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

Anexos:
Nuevas Reivindicaciones (6) en un folio.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Extrudido, que comprende una o más sustancia(s) farmacéuticamente activa(s), **CARACTERIZADO PORQUE** el extrudido presenta un diámetro de hebra de 0,5 mm o inferior, y porque comprende un sustrato lipídico como coadyuvante que es un éster de glicerina con ácidos grasos C₁₂-C₂₄.
2. Extrudido según la Reivindicación 1, con un diámetro de hebra de 0,3 mm o inferior.
3. Extrudido según una de las Reivindicaciones precedentes, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende dibehenato de glicerina como sustrato lipídico.
4. Extrudido según una de las Reivindicaciones 1 a 4, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina como sustrato lipídico.
5. Extrudido según una de las Reivindicaciones 1 a 2 o 4, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende trimiristato de glicerina como sustrato lipídico.
6. Fármacos, **CARACTERIZADOS PORQUE** comprenden un extrudido según una de las Reivindicaciones 1 a 5 así como uno o varios coadyuvantes y/o aditivos farmacéuticamente aceptables.