

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.

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 – ASPI – AIPPI

Abogados Consultores – I

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-124495- -00010-0000

Fecha: 2013-05-17 14:10:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 124.495

TÍTULO: "EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO"

SOLICITANTE: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICION RESOLUCION 14.701 DEL 1 DE ABRIL DE 2013.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH atentamente manifiesto que interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante el señor Superintendente de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 14.701 del 1 de abril de 2013, que negó la patente de invención PCT titulada: "EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO", (Expediente PCT/09-124.495).

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada

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

"EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO" que conllevo a la negación de la solicitud por las siguientes razones:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, respecto a que las reivindicaciones 1 a 6, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, al basar su estudio en los documentos técnicos o antecedentes denominados D1 (WO2007063552), D3 (WO2004093801), D4 (WO9614058) y D8 (US20040062778) y por ende no cumple las disposiciones del artículo 18 de la Decisión 486, porque:

*"En el presente caso, el extruido reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "Un extruido, que comprende una o más sustancia(s) farmacéuticamente activa(s), **CARACTERIZADO PORQUE** el extruido 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." (Ver página 9 del radicado No.09-124495-00007-0000)".*

"(...)"

"Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga una composición extrudida comprendiendo una cefalosporina con un diámetro de 0,5 mm".

"La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1 consiste en que este documento no divulga que el sustrato lipídico comprenda un éster de glicerina con ácidos grasos C₁₂-C₂₄".

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

"El efecto que otorga el incluir un éster de glicerina con ácidos grasos C_{12} - C_{24} como sustrato lipídico es que permite obtener una composición farmacéutica alternativa en la cual se enmascara el sabor desagradable que pueden presentar algunos principios activos".

"(...)"

"Teniendo en cuenta que el documento D3 da a conocer composiciones extrudidas en las cuales el vehículo comprende esterres de glicerol de ácidos grasos presentando un diámetro de hebra entre 0, 1 mm y 12 mm, que el documento D4 da a conocer composiciones extrudidas en las cuales el vehículo comprende mono-, di- y tri- glicéridos de ácidos grasos presentando un diámetro de hebra entre 0, 1 mm y 5 mm y que el documento D8 da a conocer composiciones extrudidas en las cuales el vehículo comprende mono-, di- y tri- glicéridos de ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico, una persona normalmente versada en la materia, prepararía extrudidos comprendiendo una o más sustancia(s) farmacéuticamente activa(s) como lo divulga el documento D1 con un diámetro de hebra de 0,5 mm o inferior y utilizando como sustrato lipídico un éster de glicerina,...de acuerdo a las enseñanzas proporcionadas por los documentos D3, D4 y D8, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva a la luz de los documentos D1 con D3, D1 con D4 y D1 con D8".

"Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo".

Nuestro poderdante se permite manifestar que no está de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa del acto administrativo impugnado con relación a las

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
Corresponsalía 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 – ASIP – AIPPI

reivindicaciones denegadas 1 a 6, por las siguientes razones:

Primero que todo, el solicitante **modifica la reivindicación 1** donde limita el **éster de glicerina** el cual se selecciona de entre “dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina”; y en este sentido el ámbito de protección está limitado a estos esteres concretos.

En segundo lugar, el documento **D1 (WO2007063552)** describe composiciones para el enmascaramiento de cefalosporinas sin embargo **no describe que estas composiciones contengan entre otras cosas esteres de glicerina seleccionados entre dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina** tal y como se reivindica en la **nueva reivindicación 1** de la presente solicitud de patente de nuestro poderdante.

De manera similar, los documentos **D3 (WO2004093801)**, **D4 (WO9614058)** y **D8 (US 20040062778)** se diferencian por lo menos del documento **D1** en que ninguno describe esteres de glicerina seleccionados entre dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina.

Por lo tanto, la **nueva reivindicación 1** así como las reivindicaciones dependientes 2-6 se consideran **NOVEDOSAS**.

En tercer lugar, nuestro poderdante no está de acuerdo con la opinión del Examinador con respecto a la falta de **nivel inventivo de la presente solicitud de patente de invención**, por las siguientes razones:

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 – ASIFI – AIPPI

El documento **D1** es el documento más cercano del estado de la técnica, ya que es el único centrado en el enmascaramiento del sabor en una composición que comprende un medicamento, en el caso del documento **D1** una cefalosporina. Sin embargo, el documento **D1** no se refiere a extrudidos en forma de hebras como en la presente invención sino más bien a composiciones donde el enmascaramiento del sabor se consigue por medio de pellets recubiertos (ver apartado "object of the invention" página 3 línea 10 a página 4 línea 14, especialmente el párrafo entre las páginas 3 y 4). De hecho el documento **D1** no menciona ni sugiere que la extrusión tenga ninguna influencia en el enmascaramiento del sabor, ya que de hecho la extrusión no se emplea en el documento **D1** para proporcionar hebras sino que el producto final son pellets recubiertos que son los que producen el enmascaramiento. Como es lógico el documento **D1** tampoco menciona ni sugiere la importancia del diámetro ni los materiales de la reivindicación 1 de la presente solicitud para conseguir el enmascaramiento. Adicionalmente, hay que señalar que el documento **D1** tampoco menciona el uso de esteres de glicerol como los definidos en la actual reivindicación 1.

Por tanto, el problema técnico objetivo de la presente invención es como producir composiciones extruidas en forma de hebras capaces de enmascarar el sabor.

La solución propuesta en la presente solicitud implica proporcionar un extrudido con un diámetro de hebra particular (igual o inferior a 0.5 mm) que además comprenda esteres de glicerina seleccionados entre dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina.

Un experto en la materia buscará solucionar este problema y no se vería motivado por el documento **D1** a la solución reivindicada, ya que el documento **D1** describe el enmascaramiento del sabor a mediante pellets recubiertos y no menciona ni sugiere en absoluto la importancia del diámetro de la hebra extruida o de la presencia de esteres de glicerina seleccionados entre

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.

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

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina para conseguir el efecto de enmascaramiento del sabor.

Por otro lado, el experto en la materia tampoco se vería motivado a combinar el documento D3, el documento D4 o el documento D8 con el documento D1 para llegar a la invención reivindicada ya que entre otras cosas ninguno de estos documentos hace referencia al enmascaramiento del sabor.

Los documentos D3 y D4 se refieren a composiciones de opioides centradas principalmente en el patrón de liberación de los mismos. Evidentemente estos documentos no mencionan que el diámetro de hebra pueda tener influencia alguna en el enmascaramiento del sabor ni tampoco mencionan los esteres de glicerina reivindicados.

De manera similar el documento D8 describe composiciones para la liberación controlada de fármacos que lógicamente no mencionan que el diámetro de hebra pueda tener influencia alguna en el enmascaramiento del sabor ni tampoco mencionan los esteres de glicerina reivindicados. D8 incluso no menciona siquiera ningún diámetro de específico.

En definitiva, sostenemos enérgicamente que un experto en la materia no se hubiera visto motivado a la invención reivindicada a partir del documento D1 por sí mismo ni en combinación con cualquiera de los documentos D3, D4 o D8.

Finalmente, nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo con los argumentos expuestos procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, para lo cual limitó el alcance del coadyuvante éster de glicerina del Extrudido de la Reivindicación 1 a aquellas que contengan con ácidos grasos C₁₂-C₂₄ seleccionado entre dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina; por lo tanto el solicitante pone a consideración del Despacho un **NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO** de la invención el cual

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

consta de **seis (6) Reivindicaciones** en un folio, que cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En conclusión, los argumentos mencionados en el presente acto administrativo carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente; por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo primero de la Resolución No. 14.701 del 1 de abril de 2013 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para las **NUEVAS REIVINDICACIONES 1 a 6** de la invención titulada **"EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR MEJORADO"** a nombre de la sociedad **BAYER ANIMAL HEALTH GMBH**.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. No. 19.270.955 de Bogotá

T.P. No. 43.308 del C.S. de la J.

Anexo: 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 seleccionado entre dibehenato de glicerina, trimiristato de glicerina, tripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina.
2. Extrudido según la reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** tiene un diámetro de hebra de 0,3 mm o inferior.
3. Extrudido según una de las reivindicaciones precedentes, **CARACTERIZADO PORQUE** contiene dibehenato de glicerina como sustrato lipídico.
4. Extrudido según una de las reivindicaciones 1 a 2, **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.