

Señor**SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
Bogotá, D.C.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 11-056364- -00011-0000**Fecha: 2013-03-14 16:14:19 Dep. 2000 DES.PROPIEDA
Tra. 12 MODELOIYII Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 422 APELARECUR Folios: 5

**Re: Expediente No. 11 56.364
Fase Nacional de PCT/US2009/059833
A nombre de MEAD JOHNSON NUTRITION
COMPANY**

Código 012 – 378 - 412

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY, domiciliada en Evansville, Estado de Indiana, E.U.A., por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE APELACION ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, contra la Resolución No. 00719 del 23 de Enero de 2013 y por medio de la cual niega la Patente titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA".

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. 00719 del 23 de Enero de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA"

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Modelo de Utilidad denominada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA" a favor de la sociedad MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 9 de Mayo de 2011, se presentó solicitud de Entrada en Fase Nacional de la Patente de Modelo de Utilidad titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA" a nombre de la sociedad MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY, solicitud a la que se le asignó el número de expediente 11 56364.



SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 634 de 21 de Noviembre de 2011, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

TERCERO: Mediante oficio No. 18658 del 23 de Octubre de 2012, se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

CUARTO: El 5 de Diciembre de 2012, dentro del término legal, se dio respuesta al requerimiento formulado, y se presentaron nuevas reivindicaciones.

QUINTO: Que mediante Resolución No. 00719 del 23 de Enero de 2013 el Director de Nuevas Creaciones Negó la Patente de Modelo de Utilidad denominada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", pues considera que la solicitud no cumple con el requisito de novedad, por lo cual, no puede ser concedida.

SEXTO: Ahora bien, teniendo en cuenta los Argumentos contenidos en la Resolución mi representada considera que la solicitud sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por las siguientes razones:

6.1 El señor Examinador insiste en que la "sustancia nutritiva" descrita en las reivindicaciones no es una característica estructural del recipiente reivindicado. El señor Examinador considera que, en vez, la sustancia nutritiva es un producto alimenticio ajeno al recipiente y que el objeto de la solicitud se relaciona con "las características estructurales del recipiente y no con productos alimenticios que éste pueda contener". También considera el Despacho que la unión de la sustancia nutritiva a los elementos del recipiente representa una forma de usar el recipiente, lo cual no es una característica patentable.

6.2 Sin embargo, la "sustancia nutritiva" en efecto representa una característica estructural de la reivindicación, por cuanto se encuentra unida a un sello laminado (Reivindicación 1) o recubriendo un elemento del recipiente (reivindicación 9). Es incorrecto afirmar que la sustancia nutritiva es un "producto alimenticio que el recipiente *pueda* contener" porque la sustancia nutritiva no es una característica opcional de la reivindicación. En efecto, como se reivindica, la sustancia nutritiva es una parte del recipiente mismo. Por otra parte, mientras que el recipiente reivindicado que tiene la sustancia nutritiva adherida o recubierta es ventajoso para usar el recipiente para mantener la sustancia nutritiva separada de ingredientes que podrían encontrarse en el cuerpo del recipiente, las reivindicaciones no se dirigen a los usos del recipiente. Por el contrario, las reivindicaciones establecen las características estructurales del recipiente, las cuales necesariamente incluyen la sustancia nutritiva físicamente anexada (bien sea mediante adhesión o recubrimiento) a una parte del





recipiente. Así mismo, sobre la consideración del Despacho de que la "sustancia nutritiva" no es susceptible de protección de acuerdo con nuestra legislación, por no corresponder a un elemento tangible, es necesario que se tenga en cuenta que cualquier elemento, sustancia o producto que ocupe un lugar en el espacio y sea perceptible por los sentidos, es un elemento tangible, por lo cual, no existe razón para ser omitido este elemento del estudio.

6.3 Con respecto a la Novedad, el Despacho encuentra que la Solicitud de Patente No. 11 48118, también propiedad de mi representada, hace "parte del estado de la técnica" y por ello destruye la novedad de la invención reivindicada. En particular, el Examinador continúa citando el Artículo 16 para hacer de la Solicitud No. 11 48118 (D1) el estado de la técnica para la presente solicitud. El Despacho en este caso se basa solamente en las fechas de presentación de las solicitudes PCT correspondientes (3 de Noviembre de 2008, y 7 de Octubre de 2009), e ignora la fecha de prioridad de las dos solicitudes, es decir, 14 de Octubre de 2008. La interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486 que hace el Despacho haría que la fecha de prioridad reivindicada quedara sin efecto para establecer la novedad de una invención reivindicada. Esta no es una interpretación razonable ni lógica del Artículo 16 de la Decisión 486.

En efecto, el Artículo 16 establece que el estado de la técnica comprende todo lo que se ha hecho accesible al público "antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". En el presente caso, la fecha apropiada es la fecha de prioridad reivindicada de la solicitud. De nuevo, mi representada insiste en que D1 comparte una fecha de prioridad y una solicitud de prioridad con la presente solicitud (Solicitud U.S. No. 12/250,588 presentada el 14 de Octubre de 2008), y por consiguiente, no es estado de la técnica y no debe tener efecto alguno sobre la novedad de las presentes reivindicaciones.

6.4 Adicionalmente, el alcance de las presentes reivindicaciones es diferente del alcance de las reivindicaciones de la Solicitud No. 11 48118. En consecuencia, no surge el asunto de la doble patentabilidad de las dos solicitudes en trámite en Colombia.

6.5 Las reivindicaciones han sido rechazadas por no ser patentables frente a los documentos citados D2 - EP1072530 y D3 US2002/0040856. Sin embargo, ninguno de los documentos citados enseña o sugiere todos y cada uno de los elementos de las presentes reivindicaciones. En efecto, las reivindicaciones de la solicitud se refieren, en la parte pertinente, a un recipiente que tiene una sustancia nutritiva que está, o bien (i) adherida a un lado inferior de una capa superior (148) o a una lado superior de una capa inferior (149) de un sello laminado (146), o bien (ii) recubierta sobre un elemento



21

selecccionado de entre el grupo compuesto por una superficie interna de dicha porción superior del recipiente, un cierre, un inserto situado por encima de un sello, y combinaciones de los mismos. Como la sustancia nutritiva está unida al recipiente, la sustancia nutritiva puede liberarse gradualmente a medida que el usuario consume el producto.

6.6 El documento D2 no revela un sello laminado que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado adherido a través de la abertura de la porción superior como se describe en la reivindicación 1. En vez, D2 describe una tapa que tiene un sello a través de su porción inferior. Además, en D2, un suplemento está sellado en el interior de un espacio interno (9) de la tapa, en contraposición con la reivindicación 1, en donde un suplemento está adherido al sello laminado mismo. La tapa descrita en D2 por tanto está diseñada para ser adaptable a una variedad de cuerpos de recipientes, y para mantener los ingredientes del cuerpo del recipiente separados de los ingredientes alojados en la tapa. Los propósitos de la tapa descrita en D2 no se lograrían si el sello de la porción inferior de la tapa (9) estuviera más bien dispuesto a través de la porción superior del recipiente, y tuviese una sustancia nutritiva adherida al sello como aquí se reivindica.

6.7 Además, ni D2 ni D3 enseñan una sustancia nutritiva que está unida a alguna porción de un recipiente. Más bien, D2 enseña un aditivo que "se libera dentro del líquido base" (parágrafo [0002]). En efecto, en D2, el "polvo (3) cae en el líquido" (parágrafo [0021]). De igual manera, D3 enseña que "primer componente C1 es liberado dentro del segundo compartimiento 14" (parágrafo [0028]) y está "preferiblemente en una formulación en polvo" (parágrafo [0031]). Más aún, los dos documentos no dicen nada con respecto a adhesión de sustancia nutritiva alguna a ninguna porción de un recipiente.

6.8 Por razones similares, D2 y D3, ya sea solas o en combinación, no enseñan ni sugieren todos y cada uno de los elementos de las reivindicaciones 2-5 y 24, las cuales son dependientes de la reivindicación 1.

6.9 Con respecto a la Novedad de las reivindicaciones 6-13, los documentos D2 y D3 tampoco revelan ni sugieren cada uno de los elementos de las reivindicaciones 6-13. Como se examinó arriba, ninguno de los antecedentes enseña una sustancia nutritiva que está unida a o revestida sobre cualquier porción de un recipiente. En contraste, la reivindicación 6 describe que una sustancia nutritiva se recubre sobre un elemento seleccionado de entre el grupo compuesto por una superficie interna de la porción superior del recipiente, el cierre, un inserto situado por encima del sello, o una combinación de los mismos.



Por todas las anteriores razones, las reivindicaciones cumplen tanto con el requisito de novedad como con el de nivel inventivo frente a los documentos citados.

Aunque la posición del solicitante es que la reivindicaciones dependientes incluyen características adicionales que también las distinguen de los documentos citados, no considera necesario basarse en esas características adicionales para definir la patentabilidad con respecto a las referencias citadas. La ausencia de argumentos en esta respuesta basados en alguna de esas reivindicaciones dependientes no debería tomarse como un reconocimiento de que las combinaciones definidas por las reivindicaciones dependientes son reveladas o sugeridas por las referencias.

SÉPTIMO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad cumple con los requisitos legales, solicito la concesión de la patente titulada "RECIPIENTE PARA ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA", a nombre de la sociedad MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código Contencioso Administrativo
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes.

PRUEBAS

Para efectos de demostrar los hechos anteriormente expuestos solicito que se tengan en cuenta todos los documentos aportados dentro del expediente.

NOTIFICACIONES

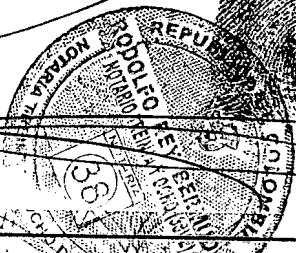
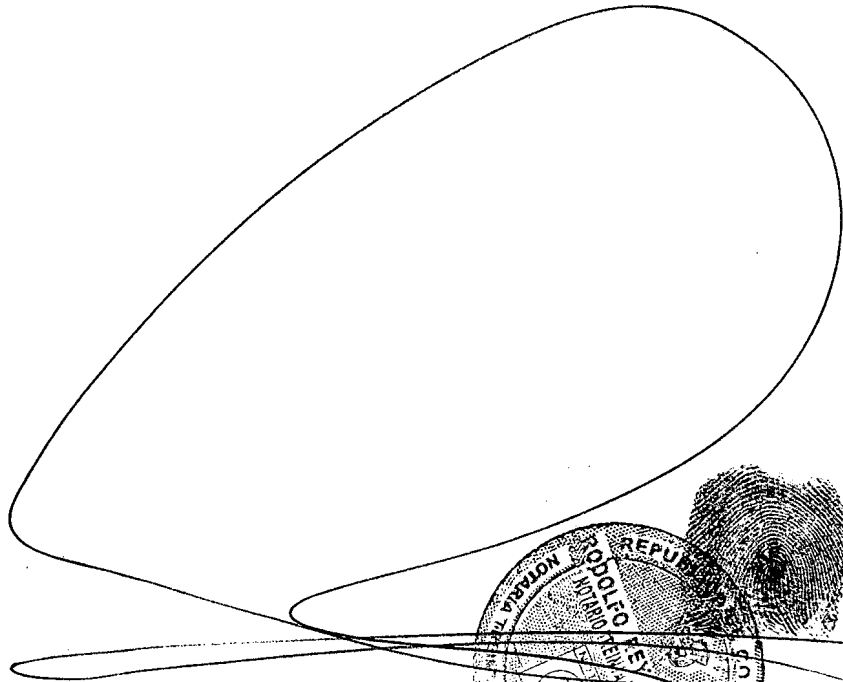
Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Santa Fe de Bogotá, D.C.

Le ruego se sirva dar a este recurso el trámite que manda la ley.

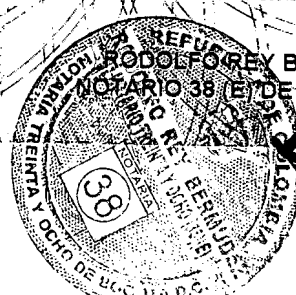
De Usted Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
C.C. No. 17.017.671 de Bogotá
T.P. No. 2.978 del C.S.J.





PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA		NOTARIA 38
El Notario Treinta y Ocho (38) del Circuito de Bogotá D.C. da fe que el anterior escrito fue presentado personalmente por:		
CASTILLO GRAU GERMAN		
quien exhibió la C.C. 17017671		
y Tarjeta Profesional No. 2978		
y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya, y que acepta el contenido del mismo. (Art. 68 Dec. 960/70)		
Bogotá D.C. 14/03/2013		A2
joujo9ojjiu8muj8		



RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ, D.C.

