

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicación : 04095019 00000004 Folios: 6
Fecha (AMD): 2005-05-16 09:56:11
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 449 RESPUESTA
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 04.095.019

Solicitud de patente titulada: "COMPRIMIDO MASTICABLE CON SABOR AGRADABLE".

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC.

RESPUESTA A LA OPOSICIÓN NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA No. 56
DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2005, OFICIO No. 12173

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito manifestar lo siguiente ante la oposición interpuesta por Luis Fernando Rincón, actuando como apoderado de la sociedad Procaps S.A., en los siguientes términos:

1. El oponente objeta la novedad de la presente invención, con base en las divulgaciones realizadas por el documento US 2002/0032217 (D1), por medio de los siguientes argumentos:

“Como lo indica en el documento D1, en sudescripción (sic), reivindicaciones y ejemplos, se revela una preparación que involucra composiciones farmacéuticas para la administración oral, que comprende una sustancia activa que pertenece a la familia de los benzidrilpiperazinas sustituido y por lo menos una ciclodextrina. En los ejemplos, particularmente el ejemplo 6 y 7, se revela una formulación para conformar un comprimido masticable con sabor agradable, que comprende dihidrocloruro de cetirizina: un edulcorante tal como el acesulfamo de potasio; un saborizante; una beta-ciclodextrina, y uno o más excipientes adicionales. Así las cosas, la presentación farmacéutica pretendida en la presente solicitud es igual al comprimido del arte revelado en el documento D1, advirtiéndonos que lo que se pretende es conocido en la técnica. Por lo tanto, la presente solicitud a la luz del documento D1 carece del requisito de NOVEDAD en sus cláusulas 1 a 12, dado que lo que pretende ya se encontraba publicado antes de la radicación de la prioridad de la solicitud Colombiana.

En consecuencia y de acuerdo a lo descrito anteriormente, se deriva que la solicitud colombiana 04-095.019 no puede pretender un monopolio por patente toda vez que lo que pretende no cumple con uno de los tres requisitos necesarios para su protección.”

2. a- Para comenzar, me permito **ELIMINAR** las Reivindicaciones 1 a 7, quedando bajo consideración las Reivindicaciones 8 a 12 (Reivindicaciones 1 a 5 bajo la nueva numeración).

b- Adicionalmente me permito **ADICIONAR** una reivindicación, que de acuerdo con la nueva numeración corresponde a la Reivindicación 6. Esta nueva Reivindicación está plenamente soportada por el Capítulo Descriptivo, página 6.

c- Para tal efecto, adjunto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, al igual que un recibo de pago correspondiente a la modificación de la solicitud en trámite.

3. Respetuosamente difiero de las apreciaciones expresadas por el oponente, puesto que se basan en un erróneo entendimiento del criterio de novedad.

4. En relación con el criterio de novedad, el Tribunal Andino de Justicia ha establecido lo siguiente:

“Lo novedoso es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona

74
3

del oficio pueda realizar esa información para ejecutar o explotar la invención..." (Proceso 12-IP-98) (mi subrayado)

Es decir, para que la novedad de una invención se desvirtúe, debe existir una divulgación anterior a la fecha de presentación de la solicitud o de su prioridad reclamada. Esta divulgación debe ser detallada de tal forma que una persona medianamente versada en el arte pueda reproducirla y explotarla de la manera en que fue divulgada, y que dicha divulgación comprenda la invención a la cual se le pretende desvirtuar su novedad en su totalidad.

5. De manera similar, el Manual Andino de Patentes, 2004, con relación al requisito de novedad establece que:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica." (subrayado mío)

6. a- Con relación al documento D1, al compararlo con la presente invención por medio de la siguiente tabla, podemos observar lo siguiente:

D1: US 2002/0032217	Presente invención
Divulga formulaciones orales, como tabletas masticables, jarabes, gránulos o tabletas sublinguales, que comprenden cetirizina, beta-ciclodextrina, adesulfam, un endulzante, un saborizante, y excipientes adicionales.	Reclama una tableta masticable de <u>bi-capa</u> que comprende: (i) una primera capa que comprende cetirizina, una combinación de saborizantes de uva y de vainilla en una relación de aproximadamente 4:1 a 2:1, beta-ciclodextrina, colorantes, y excipientes adicionales; y (ii) una segunda capa que comprende manitol o sacarosa dextrinizada, una combinación de saborizantes de uva y vainilla en una relación de aproximadamente 4:1 a 2:1, colorantes y excipientes adicionales.

b- Podemos entonces concluir que las diferencias esenciales entre el documento D1 y la presente invención son: i) la tableta masticable reclamada por la presente invención consta de una bi-capa que comprende los componentes ilustrados detalladamente en la tabla anterior, mientras que el documento D1 divulga tabletas que comprenden una única capa; ii) la presente invención reclama una relación específica entre los saborizantes de uva y vainilla que componen la tableta masticable, relación de 4:1 a 2:1, mientras que la anterioridad menciona en términos generales la utilización de saborizantes, sin especificar cuál(es), ni las proporciones utilizadas de los mismos.

c- Con base en las características de la formulación divulgada por la anterioridad D1 y las de la formulación reclamada por la presente invención, es evidente que existen diferencias, lo cual conduce a concluir que las enseñanzas de la anterioridad D1 no anticipan la presente invención.

7. De acuerdo con lo anteriormente sustentado, le solicito respetuosamente al Examinador que emita su examen de fondo, tomando en cuenta los argumentos expuestos en el presente memorial

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. No. 74295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de Pago.

76
5

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Un comprimido bicapa masticable con sabor agradable, que comprenda:

(a) una primera capa que comprende

(i) cetirizina o una sal suya farmacéuticamente aceptable

(ii) una combinación de un sabor a uva y un sabor a vainilla en una relación de aproximadamente 4:1 a 2:1.,

(iii) beta-ciclodextrina

(iv) colorantes, y

(v) uno o más excipientes adicionales; y

(b) una segunda capa que comprende

(i) manitol o sacarosa dextrinizada,

(ii) una combinación de un saborizante de uva y un saborizante de vainilla en una relación desde aproximadamente 4:1 a aproximadamente 2:1,

(iii) colorantes, y

(iv) uno o más excipientes adicionales.

2. El comprimido de la reivindicación 1, en que dicha sal farmacéuticamente aceptable de cetirizina es dihidrocloruro de cetirizina.

3. El comprimido de la reivindicación 1, o 2, en que dichos uno o más excipientes adicionales en esa primera capa se selecciona del grupo que comprende estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, lactosa anhidra, celulosa microcristalina, celulosa microcristalina modificada con goma guar, y croscarmelosa de sodio.

4. El comprimido de la reivindicación 1 o 2, en que dichos uno o más excipientes adicionales en esa segunda capa es estearato de magnesio.

5. El comprimido de la reivindicación 3, en que dichos uno o más excipientes adicionales en esa segunda capa es estearato de magnesio.

6. El comprimido de la reivindicación 1, que además comprende colorantes rojo, azul o púrpura.

6-77

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 31,166
FECHA : ABRIL 29 DE 2005

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04093819 80002004 Folios: 6
Fecha (APB): 2005-05-16 09:56:11
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 449 RESPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	27054701	28/04/2005	8,246,000.00
OLARTE RAISBEGR	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	27054706	28/04/2005	719,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	91,000.00
	TOTAL :	91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____