

CAVELIER
ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-039563- -00010-0000

Fecha: 2010-05-04 17:37:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Señor Superintendente de la
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 05039563
Asunto : Solicitud de patente para **COMPOSICIÓN QUE
COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y
PAULLINIA CUPANA**
Solicitante : PHARMATON S.A.
Clase : A61K 035/078, A61K 035/78, A61P 003/002
Fecha solicitud : 26 de abril de 2005



I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, PHARMATON S.A., de acuerdo con la sustitución del poder a mí otorgada por el doctor Emilio Ferrero, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **17718** del 26 de marzo de 2010, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA**" a favor de PHARMATON S.A.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. **17718** del 26 de marzo de 2010, fue notificada mediante edicto No. **7199** desfijado el veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el cuatro (04) de mayo de dos mil diez (2010). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

CAVEILLER

ARGENTINA

EDIFICIO 2181
CARRETERA N° 12-35
BOGOTÁ - COLOMBIA

TELÉFONO (01) 441-0811
FAX (01) 441-0811
CORREO ELECTRÓNICO: info@caveiller.com

Secretaría de Industria y Comercio
Bogotá, D.C.

Trámite : 011
Exento : 370
Acrédito : 410

Exposición No. 0038503
Solicitud de patente para COMPOSICIÓN QUE
COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y
PAULINIA CUPANA
PHARMATON S.A.
NIT. 0038503 ASIK 00319 ASIP 0031003
20 de abril de 2010

I. RECURSO VIA GUBERNATIVA

El Sr. Gerardo DE PABE, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, por el doctor Emilio Ferrer, por el presente escrito, elevante manifestando a usted, que en virtud de la Resolución No. 17718 del 26 de marzo de 2010, intercedida por el doctor Ferrer, se le otorga el título de REPOSICIÓN para que sea revocada y en consecuencia se otorgue el título de patente de invención para "COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULINIA CUPANA" a favor de PHARMATON S.A.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. 17718 del 26 de marzo de 2010, fue notada mediante escrito No. 1500, emitido el veintiseis (26) de abril de dos mil diez (2010). Por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el cuatro (04) de mayo de dos mil diez (2010). En consecuencia, el presente escrito cumple con la oportunidad legal.

140
140

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA"**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "D1 (folios 105 A 109) se relaciona con composiciones farmacéuticas de extracto de ginseng y extracto de guaraná, utilizada por sus propiedades antifatiga y por facilitar la pérdida de peso. En este documento, se menciona que las semillas de guaraná contienen cafeína, oligoelementos y minerales, mientras que las raíces de ginseng contienen aminoácidos, péptidos, oligoelementos y vitaminas. Entre las vitaminas que puede contener la raíz de ginseng están B1, B2, PP, B5, B6, C y E; y entre los minerales que puede tener se encuentran manganeso, magnesio y fósforo.

3.2.2 "De otro lado, D2 menciona una composición que contiene extracto de ginseng y de guaraná, vitaminas y excipientes convencionales tales como lactosa, talco, almidón, estearato de magnesio, entre otros. También describe algunos ejemplos de formulaciones, los cuales pueden contener acetato de L-tocoferol (vitamina E).

3.2.3 "Como se explicó, en estas anterioridades ya se divulgaban formulaciones que contienen extractos de ginseng y guaraná, los cuales pueden tener vitaminas y minerales y excipientes convencionales. De esta manera, para una persona medianamente versada en la materia sería obvio que si estos extractos ya contienen oligoelementos, minerales y vitaminas, a las formulaciones se les pueda incorporar este tipo de componentes, o simplemente puede dar por hecho, que la composición contiene esencialmente este tipo de componentes. También le resultaría obvio, que un suplemento dietético o alimenticio generalmente está acompañado de vitaminas y minerales, especialmente aquellos que persiguen fines similares a los que pretende la solicitud en estudio.

3.2.4 "De otro lado, es importante resaltar que el objeto cuya protección se reclama, se dirige hacia un método de tratamiento y nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guaraná, uso que, además de resultar obvio para una persona medianamente versada en la materia, no es patentable de conformidad con el



24

III LA DECISION RECURSIVA

3.1. La Decisión Recursiva es la que se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

3.2. La Decisión Recursiva se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

3.3. La Decisión Recursiva se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

3.4. La Decisión Recursiva se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

3.5. La Decisión Recursiva se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

3.6. La Decisión Recursiva se dicta en el presente procedimiento de impugnación de la Decisión de primera instancia.

artículo 14 de la normativa andina. Por lo demás, los métodos de tratamiento no son patentables de acuerdo con el numeral d) del artículo 20 de la Decisión 486.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **17718** del 26 de marzo de 2010.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA"** a favor de PHARMATON S.A.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso. En particular, nos encontramos en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requisito de nivel inventivo tal como se demostrará a continuación.

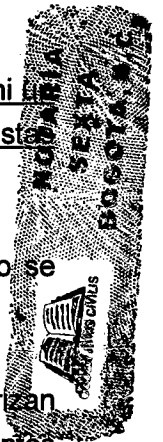
En primer lugar es relevante anotar que la presente solicitud no reivindica un uso ni un nuevo uso y mucho menos, un método de tratamiento, es decir, no cae dentro de estas excepciones tácitas y/o expresas de patentabilidad.¹¹

De la lectura del pliego reivindicatorio es posible determinar que en ningún caso se hace referencia al uso de la composición y tampoco a un método de tratamiento.

Las reivindicaciones 1 a 4 presentadas en respuesta al oficio No. 4660 caracterizan debidamente la composición, de acuerdo con la práctica actual de ese Despacho: componentes y/o cantidades de los mismos.

De otro lado, el artículo 21 de la Decisión 486 establece:

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial [subrayado fuera del texto]



3

El presente informe se refiere a la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

IV. OBJETOS DEL ANÁLISIS

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

El presente informe tiene como objeto analizar la actividad desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1964 y el 31 de diciembre de 1964.

142
147

Es entonces claro, que para considerar el nuevo uso de una composición, ésta debe haber sido patentada o dada a conocer de acuerdo con el Artículo 16 de la misma Decisión. En el presente caso, el Examinador no ha citado ningún documento o documento relativo a una patente que comprenda una composición idéntica a la reivindicada que esté dirigida a un uso diferente al de la presente solicitud. El hecho de encontrar anterioridades con composiciones similares o cercanas no permite concluir que se trata de un nuevo uso de dicha composición. Dicho criterio no solamente no es aplicable al presente caso sino que resulta inaceptable, por cuanto de esta manera todas las objeciones de patentabilidad se sustentarían en estos criterios y no en análisis de novedad y nivel inventivo."

✓ (1) De la misma manera, no se trata de un método de tratamiento por cuanto la caracterización de las reivindicaciones no incluye etapas y/o condiciones, las cuales son exigidas por su Despacho tratándose de reivindicaciones de método.

Por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto, es decir, que la composición reivindicada es un uso, un nuevo uso o un método de tratamiento no son aplicables y no constituyen una razón válida para negar la patente solicitada."

Por lo tanto, nos centraremos en la objeción formulada por ausencia de nivel inventivo como la única razón jurídica a partir de la cual fue negada la patente solicitada.

Así entonces, el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora



2011-12-12

SECRET

[illegible]

CONFIDENTIAL - U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964 O 344-000

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY SP-6 BTJ/KJS

Supercell and the Q400 aircraft in 2007. The

[illegible]

1. The first step in the process of identifying a problem is to determine the nature of the problem. This involves a thorough understanding of the situation and the factors that may be contributing to the problem. Once the nature of the problem is understood, the next step is to identify the causes of the problem. This involves a detailed analysis of the situation and the factors that may be contributing to the problem. Once the causes of the problem are identified, the next step is to develop a plan of action to address the problem. This involves determining the steps that need to be taken to solve the problem and the resources that will be required to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the solution to ensure that the problem is resolved.

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan of action. This involves identifying the steps that need to be taken to solve the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the solution. Once the problem has been solved, the final step is to evaluate the results and determine if the solution was effective. This involves comparing the results of the solution to the original problem and determining if the problem has been resolved.

143
143

sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aportan un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente tener por superada dicha objeción, con base en los argumentos que se presentan a continuación:

Tal como se mencionó en respuesta al oficio No. 4660,⁽³⁾ los documentos D1 y D2 se relacionan con campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y por lo tanto, no pueden ser considerados como parte del estado del arte más próximo, relevante para el estudio de su nivel inventivo.

A partir de la lectura del documento D1 es posible establecer que la invención revelada se relaciona con una composición con actividad antifatiga y para facilitar la pérdida de peso, que comprende entre 4 y 20% en peso de extracto de ginseng y entre 4 y 20% en peso de cafeína del extracto de guaraná. La composición reivindicada en D1 no menciona otros componentes, solamente reivindica las formas preferidas de presentación.

Por su parte, D2 está relacionado con una composición para el tratamiento de la impotencia masculina. La composición reivindicada comprende, entre otros, extractos de guaraná y ginseng, pero también comprende extractos de muira puama, de nuez vómica, de damiana. "

⁽⁴⁾ A pesar de que cada una de las composiciones comprende extractos de guaraná y ginseng, una persona medianamente versada en la materia que busca resolver el problema técnico planteado en la presente solicitud: proveer una composición para mejorar las habilidades cognitivas de una persona no tendría en cuenta ninguno de los documentos D1 y D2 y mucho menos su combinación, toda vez que cada uno de estos documentos está encaminado a solucionar un problema técnico diferente. De otro lado, ninguno de estos documentos reivindica una composición que sugiera claramente una composición como la reivindicada.



Si la persona medianamente versada en la materia no tendría en cuenta dichos documentos para la obtención de la presente solicitud, no se entiende por qué resultan relevantes en el estudio de patentabilidad: el hecho de que comprendan algunos de los elementos de la composición reivindicada no es un indicio de falta de nivel inventivo, toda vez que las composiciones de los documentos D1 y D2 fueron estudiadas con otros objetivos y resuelven un problema técnico completamente diferente. Los tratamientos antifatiga, de pérdida

5

SECRET

En efecto, el presente informe tiene como finalidad, en primer lugar, exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información.

En segundo lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

En tercer lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

En cuarto lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

En quinto lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

En sexto lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

En séptimo lugar, se pretende exponer los resultados de las investigaciones realizadas en el campo de la tecnología de la información, con especial énfasis en la aplicación de la misma a la gestión de la información.

144
144

de peso y de impotencia masculina no se relacionan en absoluto con mejorar las habilidades cognitivas de una persona. \)

Por lo tanto, \) consideramos que la presente solicitud sí posee nivel inventivo sobre el arte previo, por cuanto no podría ser derivada de manera obvia de los documentos D1 y D2 y que el Examinador realizó un análisis en retrospectiva, es decir tomando la solución como punto de partida sin tener en cuenta que los documentos citados están relacionados con campos técnicos diferentes. \)

El anterior análisis sobre los documentos relevantes para efectuar el estudio del nivel inventivo de la presente invención corresponde al método problema-solución, cuya obligatoriedad para la Oficina de Patentes no se deriva del manual Andino de Patentes sino de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En efecto, este Tribunal ha sido reiterativo al interpretar normas comunitarias que este debe ser el método usado para el estudio del nivel inventivo de las solicitudes de patente y que el primer paso del mismo es determinar cuáles son los documentos relevantes del estado del arte, esto es, aquellos que resuelven el mismo problema técnico que resuelve la invención bajo estudio.

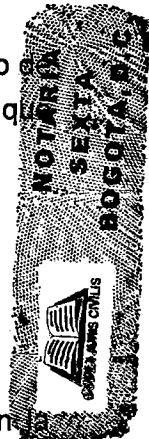
Así las cosas, consideramos que se ha demostrado que el examen de nivel inventivo de la solicitud se ha efectuado contrariando el método adoptado por el Tribunal de Justicia y que este hecho vicia la legalidad de la decisión acá recurrida por lo cual debe ser revocada.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **17718** del 26 de marzo de 2010, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: **"COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULLINIA CUPANA"** a favor de PHARMATON S.A.



COMITÉ DE EXTRACTOS DE PANAX GINSENG Y PAULINIA CUBANA, a favor de
PATENTE N.º 2 A

que al considerar las razones precedentes se revocó la decisión contenida en el
Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invención.

En todo lo anterior, solicito a ese Tribunal lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Que se desista de la decisión de la decisión que se revocó por la cual debe ser revocada
la decisión contenida en el Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve
negar el privilegio de patente de invención.

En consecuencia, solicito al Tribunal que se desista de la decisión contenida en el
Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invención.

En consecuencia, solicito al Tribunal que se desista de la decisión contenida en el
Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invención.

En consecuencia, solicito al Tribunal que se desista de la decisión contenida en el
Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invención.

En consecuencia, solicito al Tribunal que se desista de la decisión contenida en el
Decreto N.º 17713 del 26 de marzo de 2019, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invención.

AL TRIBUNAL
N.º 17713
C. D. ATORQUE

145
146

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de las sociedades recurrentes son los siguientes:

PHARMATON S.A.

Via Mulini
6934 Bioggio
Suiza

VIII. NOTIFICACIONES

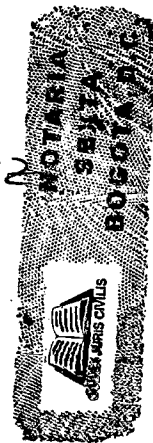
Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

IX. ANEXOS

1. Copia auténtica de la sustitución de poder efectuada a mi favor por el Doctor Emilio FERRERO.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia Sobriez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-13490-843-001-7
COLO-09255-841-015-2
JMS\JMS\ID-170344\WPC13490
No. M-2010-170344\JMS

7

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Luz Clemencia Solórzano
77-123555



CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : PHARMATON S.A.

Poder conferido el : 14/03/2007

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

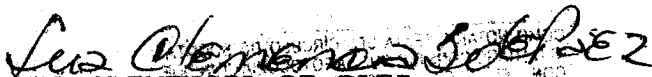


EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

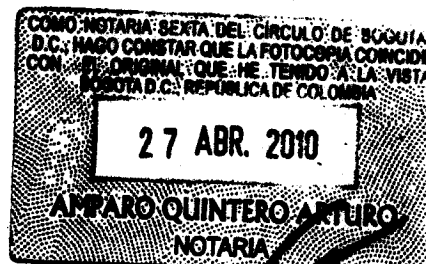
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
 Bogotá, D.C. **21 OCT 2009**
 Ante M^{te} MARÍA FERNANDA CASAS COLL,
 NOTARIA SEXTA (E) DEL CÍRCULO DE
 BOGOTÁ D.C.
 Compareció (aron) *[Firma]*
[Firma]
[Firma]
 Ciente(s) asistió (aron) la(s) C.C.
1038019-1038029
31456344-7823541
 Y declaró (aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
 en el presente documento es (son) la(s) cuya(s) y
 que el contenido del mismo es cierto.
 En constancia se firma esta diligencia

Emili Venero
Luz Clemencia Soler



COMO NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
 D.C. HAGO CONSTAR QUE LA FOTOCOPIA COINCIDE
 CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
 BOGOTÁ D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA
27 ABR. 2010
AMPARO QUINTERO ARTURO
 NOTARIA

147

147

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

REFERENCIA:	Radicación No.	05-039563
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	412
	Oficio No.	
	Folios	005

**TÍTULO: "COMPOSICION QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX
GINSENG Y PAULLINIA CUPANA"**

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 55 a 70, concepto técnico 1233 en folios: 114 a 118, último capítulo reivindicatorio modificado comprendido en los folios: 125 a 126, la negación 330 en folios: 127 a 130, y el recurso interpuesto por el solicitante en los folios 139 a 145.

Objeto de la Invención

Las Reivindicaciones 1 a 4 (folios 125 - 126); desea proteger una composición farmacéutica o un suplemento dietético que consiste esencialmente en:

- (i) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de planta *Panax ginseng*

Exp 2005 039563

EX-5002-030203

Quinta

(b) que cubren químicamente estos de un extracto de planta para

esencialmente en

composición (incluyendo o no cualquier otro tipo de materia
Las formulaciones 1 a 4 (los 132 - 135) se refieren a las

objetos de la invención

se refieren a los tipos 132 a 135

a 135 la relación 230 en los tipos 132 a 135 y el tiempo intermedio con el
135 el tipo de relación 230 intermedio comprendido en los tipos 132
comprendido en los tipos 22 a 30; concepto técnico 133 en los tipos 134 y
135 el presente estado de la técnica en cuanto al estado descrito

documentos anteriores

relaciones

En atención al proceso de selección intermedio se hacen las siguientes

QUINTA Y SEXTA COLUMNA.

TITULO "COMPOSICION QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PLANTA

Fecha 002

Oficio No

Activación 415

Evento 001

Estado 005

REFERENCIA: Modificación No 02-030203

PROCESO DE INGENIERIA DE PAEZ

Modificado

En caso de

50

RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION
DIRECCION DE INTELIGENCIA CREATIVA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- (ii) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de planta *Paullinia cupana*
- (iii) Una o más vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina A, vitamina A1, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, d,l-alfa-tocoferolacetato (vitamina E), ácido fólico, biotina (vitamina H) y vitamina PP
- (iv) Uno o más minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que consiste de cobre, calcio, hierro, cinc, selenio, fósforo y magnesio; y
- (v) Opcionalmente un vehículo y/o coadyudante

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un método para mejorar la rapidez de la memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales, saludables, para prevenir el deterioro de la rapidez de memoria en personas con funciones cognitivas disminuidas y para controlar la fatiga cognitiva.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica o un suplemento dietético que contiene un extracto de planta *Panax ginseng*, un extracto de planta *Paullinia cupana*, vitaminas y minerales.

Fundamentos:

En folios 141 a 144, el solicitante dice de la negación de esta solicitud, y en particular se encuentra en desacuerdo con el análisis de patentabilidad realizado; considerando que la solicitud si cumple con el requisito de nivel inventivo. Y dice:

- (i) "La presente solicitud no reivindica un uso ni un nuevo uso y mucho menos, un método de tratamiento, es decir, no cae dentro de estas excepciones tácitas y/o expresas de patentabilidad".

SIC: Es cierto, la presente solicitud no reivindica un uso ni un nuevo uso, ni un método de tratamiento; con base en el último capítulo reivindicatorio (folios 125 – 126), la solicitud reivindica una composición farmacéutica o un suplemento dietético que contiene un extracto de planta *Panax ginseng*, un extracto de planta *Paullinia cupana*, vitaminas y minerales

SECRET

- (ii) "El examinador no ha citado ningún documento o documento relativo a una patente que comprenda una composición idéntica a la reivindicada que esté dirigida aun uso diferente al de la presente solicitud.

El hecho de encontrar anterioridades de composiciones similares o cercanas no permite concluir que se trata de un nuevo uso de dicha composición. Dicho criterio no solamente no es aplicable al presente caso sino que resulta inaceptable, por cuanto de esta manera todas las objeciones de patentabilidad se sustentarían en estos criterios y no en el análisis de novedad y nivel inventivo".

SIC: Es cierto, no se ha citado ningún documento que comprenda una composición idéntica a la reivindicada; pero se han citado documentos D1= FR 2712191 (folios 105 a 109) y D2= FR 2710267 (folios 110 a 113), que enseñan composiciones farmacéuticas de extracto de *ginseng*, y extracto de *guaraná* (*Paullinia cupana*).

Las anterioridades tanto D1= FR 2712191 (folios 105 a 109) como D2= FR 2710267 (folios 110 a 113), sí le permiten concluir que la composición que pretende proteger la solicitud en estudio ya se encontraba divulgada de manera similar, y además le sugieren a una persona medianamente versada en la materia, que otro uso dado para estas composiciones es el tratar la fatiga cognitiva, que es la lentitud mental para realizar tareas, como se enseña en D1 (folio 106, líneas 2 y 31) y en D2 (folio 112, líneas 21 a 24), además que se conoce que una de las propiedades del *ginseng* es, que mejora el rendimiento físico y es excelente para combatir el cansancio físico y mental y además aumenta la irrigación cerebral acelerando la agilidad mental y previniendo enfermedades cerebrales degenerativas (senilidad) y del *guaraná* es que es una fuente de energía y es estimulante tanto físico como mental ; por lo tanto es obvio para una persona medianamente versada en la materia utilizar estas composiciones para obtener la composición farmacéutica de la solicitud y darle el uso a esta.

- (iii) "Los documentos D1 y D2 se relacionan con campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y por lo tanto no pueden ser considerados como parte del estado del arte más próximo, relevante para el estudio de su nivel inventivo.

El hecho de encontrar antihistamínicos de composición similar a los que se encuentran en el mercado no garantiza la calidad de los productos. La calidad de los productos se garantiza mediante el control de calidad que se realiza en el laboratorio de control de calidad de la empresa.

210. Es cierto, no se ha estado ningún documento que contenga una información idéntica a la reivindicada, pero se han estado documentos D-1 (102 a 105) y D-2 (FR 2710567 (folios 110 a 113)) que contienen descripciones técnicas de extracto de gingiva y extracto de

La finalidad de la solución y debe de ser a esta

Los documentos D1 y D2 se relacionan con campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y por lo tanto no pueden ser considerados como parte del estado del arte más próximo relevante para el estado de la técnica en el nivel inventivo.

Del documento D1 es posible establecer que la invención revelada se relaciona con una composición con actividad antifatiga y para facilitar la pérdida de peso, que comprende extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná*. La composición reivindicada en D1 no menciona otros componentes.

D2 está relacionado con una composición para el tratamiento de la impotencia masculina. La composición reivindicada comprende, entre otros, extractos de *guaraná* y *ginseng*, pero también comprende extractos de *muira puama*, de *nuez vomica*, de *damiana*".

SIC: No es cierto, los documentos D1 y D2 pertenecen al mismo campo técnico de la solicitud, puesto que hacen referencia a composiciones farmacéuticas que comprenden extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná* y corresponden a la misma clasificación internacional (A61K 35/78) para ser usadas en humanos; por lo anterior si son relevantes para el estudio de nivel inventivo.

Además D1, enseña una composición con actividad antifatiga y para facilitar la pérdida de peso, que comprende extracto de *ginseng* (estimulante de la capacidad física, psíquica e intelectual) y extracto de *guaraná* (estimulante y disminuir la fatiga), además menciona que las semillas de *guaraná* contienen cafeína, oligoelementos y minerales (fosfatos, potasio, calcio, sodio, manganeso, cobre, cinc, hierro, etc) (folio 107, líneas 11 a 19); así como las raíces de *ginseng* contienen aminoácidos, péptidos, oligoelementos, vitaminas (B1, B2, PP, B5, B6, C y E) y minerales (manganeso, magnesio, fósforo, potasio, etc), (folio 106, líneas 14 a 18).

Y D2, enseña una composición para el tratamiento de la impotencia masculina, que comprende extractos de *guaraná* (suave afrodisíaco) y *ginseng* (incrementa la potencia sexual), vitaminas y excipientes; además comprende extractos de *muira puama*, de *nuez vomica*, de *Damiana*; los cuales son afrodisíacos (folio 112, líneas 21 a 34).

(iv) "A pesar de que cada una de las composiciones comprende extractos de *guaraná* y *ginseng*, una persona medianamente versada en la materia que busca resolver el problema técnico planteado, el cual es: proveer una composición para mejorar las habilidades cognitivas de una persona no

[illegible]

2. No es cierto, los documentos D1 y D2 pertenecen al mismo documento de la familia de la escritura que hacen referencia a composiciones musicales que pertenecen a la familia de la escritura y a la familia de la escritura que pertenecen a la familia de la escritura (A. K. 35178) para ser clasificados en la familia de la escritura para el estudio de la familia de la escritura.

[illegible]

1986-1987

(iv) A pesar de que una de las condiciones principales de la teoría de la resolución de problemas es la presencia de un problema, en la práctica la resolución de problemas se refiere a la búsqueda de una solución a un problema que no tiene una solución obvia. En este sentido, la resolución de problemas es un proceso de búsqueda de una solución a un problema que no tiene una solución obvia.

tendría en cuenta ninguno de los documentos D1 y D2 y mucho menos su combinación, toda vez que cada uno de estos documentos esta encaminado a solucionar un problema técnico diferente. De otro lado, ninguno de los documentos reivindica una composición que sugiera claramente una composición como la reivindicada”.

SIC: D1 y D2 si solucionaban el mismo problema técnico, puesto que D1 enseña una composición con actividad antifatiga (folios 106, líneas 1 a 3, 9 a 11 y 31) y D2 enseña una composición que tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico (folio 112, líneas 21 a 24); además es ya conocido en el estado del arte que una de las propiedades del *ginseng* es, que mejora el rendimiento físico y es excelente para combatir el cansancio físico y mental y además aumenta la irrigación cerebral acelerando la agilidad mental y previniendo enfermedades cerebrales degenerativas (senilidad) y del *guaraná*, que es una fuente de energía y es estimulante tanto físico como mental ; por lo tanto es obvio para una persona medianamente versada en la materia utiliza composiciones de D1 (folio 108, ejemplos 1 a 4) y de D2 (folio 113, ejemplo de una composición), para obtener la composición farmacéutica de la solicitud.

(v) “Si la persona medianamente versada en la materia no tendría en cuenta dichos documentos para la obtención de la presente solicitud, no se entiende porque resultan relevantes en el estudio de patentabilidad: el hecho de que comprendan alguno de los elementos de la composición reivindicada no es un indicio de falta de nivel inventivo, toda vez que las composiciones de los documentos D1 y D2 fueron estudiadas con otros objetivos y resuelven un problema técnico totalmente diferente. Los tratamientos antifatiga, de pérdida de peso y de impotencia masculina no se relacionan en absoluto con mejorar las actividades cognitivas de una persona.

Por lo tanto, consideramos que la presente solicitud si posee nivel inventivo sobre el arte previo, por cuanto no podría ser derivada de manera obvia de los documentos D1 y D2 y que el examinador realizo un análisis en retrospectiva, es decir tomando la solución como punto de partida sin tener en cuenta que los documentos citados están relacionados con campos técnicos diferentes”.

en esta en el grupo de los documentos D1 y D2 y mucho menos se
comparación, toda vez que cada uno de estos documentos es
encargado a solucionar un problema técnico diferente. De otro lado
ninguno de los documentos relativos a la composición que sugiere
claramente una composición como la resultante.

2. D1 y D2 al solucionar el mismo problema técnico, pero D1
no una composición con actividad antiinflamatoria (ver líneas 1 a 3, 9 a
11 y D2 una composición para el tratamiento de las enfermedades
del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico (ver
líneas 21 a 24), además es ya conocido en el estado de la técnica que
los derivados del pinosín es, que mejora el rendimiento físico y es excelente
para combatir el cansancio físico y mental y además aumenta la circulación
vascular mejorando la calidad mental y promoviendo enfermedades
celulares generativas (energía) y del cuerpo, que es un fuerte
energía y es estimulante tanto físico como mental; por lo tanto es obvio que
una persona medianamente versada en la materia utilizara composiciones de
D1 (ver líneas 108, elementos 1 a 4) y de D2 (ver líneas 113, ejemplo de una
composición) para obtener la composición farmacológica de la reivindicada.

(v) Si la persona medianamente versada en la materia no hubiera en cuenta
ninguna de las características de la composición de la presente solicitud, no se
debería poder resultar relevante en el estado de la técnica el hecho de que
la composición de la presente solicitud sea diferente de la composición de la
reivindicada en el nivel de la técnica de la presente solicitud, toda vez que las
reivindicaciones de los documentos D1 y D2 fueran relevantes para ellos
y resolver un problema técnico totalmente diferente. Los
documentos antiinflamatorios de la técnica de la presente solicitud no
se relacionan en absoluto con mejorar las actividades cognitivas de una
persona.

Por lo tanto, considerando que la presente solicitud al poseer nivel
de actividad antiinflamatoria por lo tanto no puede ser derivada de
ninguna de las reivindicaciones D1 y D2 y que el examinador no
debería en retrospectiva, es decir tomando la solución como tal, no
debería sin tener en cuenta que los documentos citados están
relacionados con campos técnicos diferentes.

152

152

SIC: Como se explico en el punto anterior, los documentos D1= FR 2712191 (folios 105 a 109) y D2= FR 2710267 (folios 110 a 113) si son relevantes en el estudio de patentabilidad de "Nivel Inventivo" ya que el resultado podría ser previsto por el experto conociendo en este caso las propiedades de los extractos de *ginseng* (estimulante de la capacidad física, psíquica e intelectual, incrementa la potencia sexual, mejora el rendimiento físico y el cansancio mental e intelectual) y de *guaraná* (estimulante y disminuir la fatiga), y como se ha verificado a lo largo del estudio la esencia de la invención hace referencia a un nuevo uso de las sustancias ya conocidas la cual es disminuir la fatiga cognitiva, característica propia de cada uno de los extractos y ya conocida en el arte previo.

Además, esta oficina se encuentra en desacuerdo con las afirmaciones del señor solicitante, toda vez que no se realizó un análisis retrospectivo de altura inventiva desde la óptica del conocimiento de la solución aportada por el señor solicitante; ya que a partir de los documentos D1= FR 2712191 (folios 105 a 109) y D2= FR 2710267 (folios 110 a 113) en combinación un técnico medianamente versado en la materia llegaría a obtener la composición reivindicada, afectando la altura inventiva de la solicitud.

Y de nuevo se reitera al solicitante que los documentos D1 y D2 pertenecen al mismo campo técnico de la solicitud, puesto que hacen referencia a composiciones farmacéuticas que comprenden extracto de *ginseng* y extracto de *guaraná* y corresponden a la misma clasificación internacional (A61K 35/78) para ser usadas en humanos.

Conclusión:

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la negación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-4 (folios: 125 a 126)

Bogotá, D. C.,

CONCEPTO TÉCNICO 3221	DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202080
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Exp 2005 039563

2. Como se explicó en el punto anterior, los documentos D1 y D2 pertenecen al campo técnico de la solución, ya que el resultado de la actividad de desarrollo de la solución es un producto tangible, físico y concreto. En consecuencia, la actividad de desarrollo de la solución es una actividad técnica y no una actividad científica. Por lo tanto, la actividad de desarrollo de la solución es una actividad técnica y no una actividad científica.

Además, esta oficina se encuentra en desacuerdo con las afirmaciones de la solución, toda vez que no se realizó un análisis técnico de la solución, ya que la oficina del conocimiento de la solución no realizó un análisis técnico de la solución. Por lo tanto, la actividad de desarrollo de la solución es una actividad técnica y no una actividad científica.

Y de nuevo se refiere al solicitante que los documentos D1 y D2 pertenecen al campo técnico de la solución, puesto que hacen referencia a disposiciones técnicas que corresponden a la misma clasificación internacional de invención y corresponden a la misma clasificación internacional de invención.

Conclusiones

También se invita al solicitante a que se tome en cuenta la decisión del Tribunal de Apelación para las invenciones 1-4 (folios 123 a 126).

Buena D. C.

EXAMINADOR TÉCNICO 302080	DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES	CONCERTO TÉCNICO 3021
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------