

# CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

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

Teléfono: (57-1) 347 3611  
Telefax: (57-1) 211 8650  
(57-1) 700 4814  
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

Señor Superintendente

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-128572- -00013-0000

Fecha: 2012-01-31 17:11:03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Trámite : 011

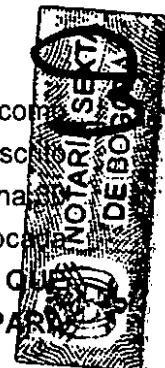
Evento : 379

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 06.128.572  
Asunto : AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS,  
OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA  
PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS  
Solicitante : BIRKEN GMBH  
Fecha de Solicitud : 22 de Diciembre de 2007

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, abogada con Tarjeta Profesional No. 23.555, obrando como apoderada de **BIRKEN GMBH**, solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 79530 de fecha 30 de Diciembre de 2011, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y se conceda el privilegio de patente de invención para "**AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS**" a favor de **BIRKEN GMBH**.



## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. 79530 de fecha 30 de Diciembre de 2011, fue notificada mediante edicto No. 1608 desfijado el veinticuatro (24) de Enero de dos mil doce (2012), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.



### III. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 79530

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

3.1. Negar el privilegio de patente para la invención **"AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS"**.

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

"El documento US 20030087789 (de aquí en adelante denominado D1) divulga la fabricación de geles (párrafo 55) que contienen una dispersión de un triterpeno en aceite (párrafo 49), en donde el tamaño de partícula del triterpeno es menos de 40  $\mu\text{m}$ , preferiblemente entre 2-32  $\mu\text{m}$  (párrafo 39). Dentro de los triterpenos se menciona la betulina, ácido betulínico y ácido oleanólico y su concentración dentro de la composición es de 2-10% (párrafo 40), así como la concentración de aceite dentro de la fase oleosa es de 90-98% (párrafo 45) (Fis. 87 a 90)."

"Al comparar las características esenciales reclamadas en la reivindicación 1 de la solicitud frente a aquellas divulgadas en la anterioridad D1, se observa que todas han sido previamente reveladas en dicho documento, como quiera que D1 enseña oleogeles que comprenden triterpenos y aceites. Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 1 de la solicitud carece de novedad."

"En consecuencia, el objeto reivindicado en la solicitud estaba comprendido previamente en el estado de la técnica, de manera que no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."

"Del nuevo capítulo reivindicatorio, allegado con la respuesta al Oficio No. 5847 de 2011, se observa que los términos *"aceite vegetal"*, *"aceite mineral"*, *"aceite animal"*, *"aceite sintético"* y *"cera"* contenidos en la reivindicación 1 de la solicitud, son muy generales, de manera que abarcarían compuestos que no se encuentran revelados en la descripción."

"Una vez revisado el nuevo capítulo reivindicatorio, se aprecia que en la redacción de las reivindicaciones se incluye el término *"comprende"*, reclamando así como novedosa la combinación de aceites-triterpenos, como componentes esenciales, no excluyendo, de esta manera, otros posibles componentes adicionales; así las cosas, al comparar dicha característica, frente a lo revelado en D1 (oleogeles que comprenden triterpenos dispersados en aceites (Fl. 89, párrafo 49), se observa que no es nueva a la luz de las enseñanzas divulgadas en dicho documento."





Además, se reitera que el párrafo 0039 del documento D1 se mencionan de manera específica compuestos betulina y lupeol (Fl. 89) y que, en el caso del formador del líquido no polar, se mencionan los aceites del párrafo 0041 (Fl. 89). Cabe resaltar, que el documento D1 se refiere a un oleogel, al indicar el comportamiento de los triterpenos usados que generan efectos protectores cuando la piel está en contacto con agua por periodos prolongados (ver F. 89, párrafo 0054), tal como el oleogel reclamado en las composiciones reivindicadas."

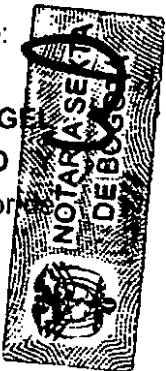
"Finalmente, la solicitante argumenta que el triterpeno es el único formador de oleogel. Al respecto, es preciso indicar que dicha afirmación no le otorga novedad al objeto reclamado, ya que el documento D1 revela los mismos triterpenos específicos (betulina, lupeol, ácido betulínico (Fl. 89, párrafo 39)), a las mismas concentraciones (Fl. 89, párrafo 40) y con un tamaño de partícula igual (párrafo 35), razón por la cual las composiciones reivindicadas no son nuevas, de acuerdo con lo enseñado en D1."

#### IV. OBJETO DEL RECURSO

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

- 4.1. Revocar la Resolución No. **79530** de fecha 30 de Diciembre de 2011, en el sentido de:

Conceder el privilegio de patente de invención para **"AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS"** a favor de **BIRKEN GMBH**.



#### V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud es novedosa a la luz del documento US 2003/0087789 (D1).

La anterior afirmación tiene justificación jurídica y técnica por las siguientes razones:

- 5.1. **Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:**

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Decisión 486:



*"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."(Subrayas fuera del texto)."*

*"Artículo 16. - Una invención es nueva cuyo no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".*

Así entonces, para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se expone a continuación el por qué la presente invención por su novedad frente al documento D1, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 16 de la Decisión 486, como se muestra a continuación:

En primer lugar, deseamos reiterar que la anterioridad (US 2003/0087789) hace referencia al procedimiento para la obtención de triterpenos y/o derivados de los mismos, así como una emulsión en la que las fases acuosa y grasa se combinan con un extracto de la planta que contiene al menos un triterpeno y/o derivado del mismo como ingrediente activo farmacéutico o cosmético. Esta emulsión puede presentarse en forma de loción, crema, gel, tintura, shampoo, entre otras presentaciones (favor referirse a los párrafos [0054] y [0055] de D1). Así, adicional al triterpeno, la emulsión reclamada en el documento citado incluye aditivos adicionales para obtener los diferentes tipos de formulaciones dependiendo de la presentación de la misma, como por ejemplo agua en el caso de las tinturas, o un agente formador de geles, para el caso de los geles o jaleas.

Por el contrario, los oleogeles de acuerdo a la invención bajo estudio parten del uso de un triterpeno altamente dispersado como ingrediente activo, y es precisamente dicha característica lo que le permite actuar como único agente formador de oleogeles, contrario a lo previamente conocido en el estado del arte. Por lo tanto, resulta claro que el oleogel reivindicado es diferente a las formulaciones cosméticas y farmacéuticas enseñadas en la anterioridad citada por su despacho.

Por otro lado, el Examinador menciona que:





*"Del nuevo capítulo reivindicatorio, allegado con la respuesta al Oficio No. 5847 de 2011, se observa que los términos "aceite vegetal", "aceite mineral", "aceite animal", "aceite sintético" y "cera", contenidos en la reivindicación 1 de la solicitud, son muy generales, de manera que abarcarían compuestos que no se encuentran revelados en la descripción."*

A este respecto, resulta necesario traer a colación que el reconocimiento de los compuestos incluidos en una formulación farmacéutica o cosmética y su identificación se considera como un trabajo de rutina para un experto medio en la materia, ya que éste se encuentra en capacidad de utilizar sus conocimientos para la interpretación de estos términos en las formulaciones.

Como soporte de lo anterior, se trae a colación el artículo 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual menciona:

**Artículo 51.-** *El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.*

Así las cosas, la memoria descriptiva, específicamente en el primer párrafo de la página 10, sirve para interpretar la reivindicación 1, y los posibles aceites y usados en el oleogel reivindicado. Con base en lo anterior, se tiene que los términos utilizados para la definición de los líquidos no polares presentes en los oleogeles adicional al triterpeno resultan claros para una persona medianamente versada en la materia.

Por último, se desea poner de presente que aunque nos encontramos de acuerdo con la soberanía y autonomía de su Oficina para realizar el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes, consideramos relevantes tener de presente que la solicitud bajo estudio ha sido otorgada en Europa, teniendo ésta la misma reivindicación 1 de la presente solicitud.



## 5.2. Conclusión

En línea con los argumentos presentados y con las disposiciones de la legislación actual en materia de patentes, consideramos que el estudio de patentabilidad no fue correctamente realizado y que contrario a lo que afirma el Examinador, la composición reivindicada sí resulta novedosa, teniendo en cuenta que esta no había sido previamente divulgada en su totalidad previo a la presente solicitud. De la misma manera, el pliego reivindicatorio resulta claro y conciso para su comprensión por parte de una persona versada en la materia.



Por lo tanto, la decisión tomada en este sentido debe ser revocada, dado que la solicitud en estudio cumple con los requerimientos de patentabilidad tal como exige la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

#### VI. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- 6.1. Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. 79530 en cuanto niega el privilegio de patente para el capítulo reivindicatorio de la presente invención.
- 6.2. Que en consecuencia se otorgue el privilegio de patente de invención para **AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS** a favor de **BIRKEN GMBH**.

#### VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

**BIRKEN GMBH**  
Streiflingsweg 11,  
75233 Niefern-Öschelbronn,  
Alemania



#### VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría 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.

Señor Superintendente,

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

COLO-15695-841-001-1  
LLG\LLG\ID-209651\WPC15695  
No. M-2012-209651\LLG

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

31 ENE 2012

Ante el

NOTARIO SEXTO (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Comparació (eron)

Cuon(es) exhibió (ron) la(s) C.C.

Y declaro (aron) que la(s) firma(s) que apa (con) 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 Sobres  
TP # 23555-55

