

1

CJ

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DOCTOR PABLO FELIPE ROBLEDO DEL

Bogotá, D.C.



No. 13-138602- -00011-0000

Fecha: 2015-04-17 12:53:46 Dep. 2003 G.TRAB VIA GUI
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Re: Expediente No. PCT/13-138.602

Fase Nacional de Solicitud de patente

PCT/US2011/061880

"ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE
COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA
BEBÉS LACTANTES".

MJN U.S. Holdings LLC

RECURSO DE REPOSICIÓN

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC, por medio del presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ante el Superintendente de Industria y Comercio, Dr. Pablo Felipe Robledo del Castillo contra la Resolución No. **8173** del 27 de Febrero de 2015, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, negó la Patente de Invención denominada "ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES".

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Artículo Primero de la Resolución No. **8173** del 27 de Febrero de 2015, por medio del cual, se negó la Patente de Invención denominada "ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES".

2.- Que en su lugar se dicte la Resolución que CONCEDA la Patente de Invención denominada "ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES

NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES” a favor de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 7 de Junio de 2013, se presentó solicitud de fase nacional de la Patente de Invención titulada “**RÉGIMEN ESCALONADO DE ALIMENTACIÓN DE LACTANTES PARA PROMOVER DESARROLLO Y CRECIMIENTO SANOS**” a nombre de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC., que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/061880 solicitud a la que se le asignó el número de expediente **13-138.602**.

SEGUNDO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 680 de 29 de Noviembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Mediante oficio No. 10392 se realizó un requerimiento a la solicitud en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicho requerimiento fue respondido el día 28 de Noviembre de 2014 por mi representada, acompañando nuevas reivindicaciones 1 a 11 reemplazando las originalmente presentadas.

CUARTO: Mediante Resolución No. **8173** de 27 de Febrero de 2015 el Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo negó la patente de invención a la creación titulada “**ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES**” a nombre de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC.

QUINTO: El Superintendente de Industria y Comercio, Doctor Pablo Felipe Robledo consideró en la referida resolución que “No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486 ya que el mero hecho de cambiar el encabezado (...) no cambia

el objeto de la invención, consistente en la administración escalonada de dos composiciones en bebés lactantes. Asimismo, señaló que "la solución al problema técnico planteado está asociada a un método de tratamiento y no a un producto que comprende dos composiciones tales como un kit". Finalmente, dispuso que "el método reclamado en las reivindicaciones 1 a 24, es un método de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente".

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Con el debido respeto, manifiesto ante su Despacho que mi representada, la sociedad MJN U.S. Holdings LLC. no está de acuerdo con la decisión del Examinador, y que por el contrario, considera que debe concederse la patente de invención a la creación titulada "ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES", conforme a las siguientes consideraciones:

Sobre la modificación a las reivindicaciones

La reivindicación 1 ha sido modificada para que se refiera a un kit de alimentación nutricional que comprende una primera y una segunda composición. Además, las reivindicaciones 2-11 han sido modificadas para que se refieran a un kit de alimentación nutricional y no a un régimen de alimentación. Las anteriores reivindicaciones 12-24 han sido canceladas. Las reivindicaciones 12-15 han sido añadidas al capítulo reivindicatorio. El respaldo para las reivindicaciones modificadas y las reivindicaciones adicionadas se puede encontrar en los párrafos [0016] y [0051]-[0054] de la especificación del PCT radicada originalmente. No se ha agregado un nuevo objeto por medio de las modificaciones que se presentan junto con este escrito.

Sobre el objeto de la invención y la falta de nivel inventivo

La Resolución No. 8173 de 27 de febrero de 2015 sostiene que la reivindicación no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Mi representada, la sociedad MJN U.S. Holdings LLC. manifiesta al respecto su desacuerdo respetuoso. Lo anterior, por cuanto el objeto de la reivindicación en estudio posee nivel inventivo, al menos por las razones que se expresan a continuación:

Al respecto, se tiene que la reivindicación 1 y todas las que dependen de ella se dirigen ahora a un kit de alimentación nutricional que comprende dos composiciones nutricionales diferentes. En este sentido, los rechazos en virtud del Artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina deben ser retirados.

Las reivindicaciones 1-24 se consideraron como previstas previamente por D1 (WO 2010/048483) y D2 (WO2005/067962). Por otra parte, se citó a D3 (WO 2001/078530), D4 (US 6.495.599) y D5 (5.686.491) porque establecen regímenes alimenticios para bebés.

Sin embargo, ninguna combinación de los antecedentes citados revela o sugiere las limitaciones de las reivindicaciones en estudio, especialmente después de haber sido modificadas según se presentan junto con este escrito.

En efecto, cada una de las reivindicaciones en estudio se dirige, en su parte pertinente, a un método para proporcionar nutrición a un bebé. El kit de alimentación nutricional reivindicado incluye una primera composición que tiene 72 UI/100 kcal de vitamina D y 3,95 mg/100 kcal de colesterol y una segunda composición que incluye 70 UI/100 kcal de vitamina D y 3,90 mg/100 kcal de colesterol. Estas composiciones específicas como parte de un kit de alimentación nutricional no son reveladas por ninguna combinación de los antecedentes citados.

En general, D1 se dirige a una composición nutricional que incluye una fuente de calcio suplementario que, cuando se disocia, proporciona un grupo funcional carbohidrato que tiene función prebiótica (véase el apartado [0007]). D2 se dirige a una composición que incluye factores de crecimiento y oligosacáridos a base de leche de cabra para prevenir infecciones y trastornos intestinales (Véase D2, página 1, líneas 5-10). Sin embargo, ni D1 ni D2 proporcionan la concentración específica de vitamina D, que se reivindica. Aunque D2 no revela una composición nutricional que incluya vitamina D (véase la página 14, ejemplo 2), D2 no revela la concentración específica de D2 que se reivindica. Las reivindicaciones en estudio proporcionan las concentraciones en unidades por cada 100 kcal de composición nutricional. D2 proporciona una concentración de vitamina D en µg por litro de composición. En este sentido, D2 no enseña la vitamina D en la concentración reivindicada.

Además, ni D1 ni D2 revelan una segunda composición que incluye menos vitamina D en comparación con la primera composición. De hecho, los antecedentes citados no incluyen ninguna enseñanza o revelación que sugieran un kit que incluye dos composiciones nutricionales que tienen diferentes concentraciones de vitamina D. Además, la primera composición puede ser administrada a los bebés desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad, y la segunda composición nutricional puede ser administrada a los bebés desde los 4 hasta los 12 meses de edad. Así las cosas, el kit permite da lugar a la administración de composiciones nutricionales que se caracterizan porque la concentración de vitamina D puede ser suplementada en un cierto nivel para un bebé recién nacido y ser suplementada en un nivel diferente, inferior, para un bebé mayor.

Por otra parte, D1 y D2 no revelan el uso de colesterol en una composición nutricional; mucho menos revelan un kit con dos composiciones nutricionales que se caracteriza porque los niveles de colesterol son diferentes entre la primera y segunda composición. Por cada una de estas razones, D1 y D2 no anticipan las reivindicaciones en estudio, especialmente en su forma modificada en este documento.

La referencia que se hace a D3, D4 y D5 no subsana las deficiencias de D1 y D2, es decir, en el sentido de que D3-D5 no enseñan ni sugieren las composiciones nutricionales que se reivindican. D3-D5 no enseñan ni sugieren las concentraciones de vitamina D o el uso de colesterol en una composición nutricional para bebés.

Dado que los antecedentes del estado de la técnica no revelan ni sugieren las limitaciones de las reivindicaciones en estudio, sobre todo según las modificaciones que se adjuntan con este escrito, todos los rechazos de las reivindicaciones deben ser retirados. De allí que mi representada, MJN U.S. Holdings LLC pide respetuosamente que se retiren los rechazos de todas las reivindicaciones y que se admitan todas las reivindicaciones pendientes.

Conclusión

En vista de las modificaciones y los argumentos arriba esgrimidos, las reivindicaciones aquí modificadas cumplen los requisitos de nivel inventivo sobre D1 (WO2010/048483), D2 (WO2005/067962), D3 (WO2001/078530), D4 (US6,495,599) y D5 (5,686,491) y

están en condición de ser admitidas. Por tal razón, mi representada solicita respetuosamente que se expida dicha admisión en relación con el presente caso.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención titulada "ADMINISTRACIÓN ESCALONADA DE COMPOSICIONES NUTRICIONALES PARA BEBÉS LACTANTES" cumple con el requisito de nivel inventivo, solicito comedidamente la concesión de la patente titulada a nombre de la sociedad MJN U.S. Holdings LLC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- 1.- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- 2.- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
- 3.- Las demás normas concordantes, vigentes y complementarias.

ANEXOS

Con el presente recurso se adjunta la siguiente documentación:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio (1 a 15).
 2. Comprobante de pago por la modificación relacionado con el nuevo capítulo reivindicatorio y el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente a cinco (5) reivindicaciones adicionales a partir de la décima.
- 42194/ 42307

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 Bogotá, D.C.

De Usted atentamente,

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Germán Castillo Grau

C.C. No. 17.017.671 de Bogotá

T.P. No. 2.978 del C.S.J.

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un kit de alimentación nutricional para un bebé, que comprende:
 - (a) una primera composición que comprende:
 - i. una grasa o lípido.
 - ii. una fuente de proteínas, que se caracteriza porque la fuente de proteínas comprende de 72% a 90% de suero y de 10% a 28% de caseína.
 - iii. una composición prebiótica.
 - iv. 72 UI/100 kcal de vitamina D; y
 - v. 3,95 miligramos (mg)/100 kcal de colesterol; y
 - (b) una segunda composición que comprende:
 - i. una grasa o lípido;
 - ii. una fuente de proteínas, que se caracteriza porque la fuente de proteínas comprende de 50% a 70% de suero y de 30% a 50% de caseína;
 - iii. una composición prebiótica;
 - iv. no más de 70 UI/100 kcal de vitamina D; y
 - v. no más de 3,90 mg/100 kcal de colesterol.
2. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la primera composición comprende de 74 a 90 UI de vitamina D.
3. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la segunda composición comprende de 52 a 67 UI de vitamina D.
4. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende de 3 a 7 g/100 kcal de una grasa o lípido.

- 9
5. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende de 1 a 5 g/100 kcal de una fuente de proteínas.
 6. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende 5 a 100 mg/100 kcal de una fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que incluyen ácido docosahexaenoico (DHA).
 7. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición prebiótica de cada una de la primera y segunda composiciones comprende 20% de un oligosacárido que comprende galactooligosacárido.
 8. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 7, que se caracteriza porque la composición prebiótica de cada una de la primera y la segunda composiciones comprende de 2,0 g/L a 8,0 g/L de una composición prebiótica que tiene por lo menos 20% de un oligosacárido que comprende galactooligosacárido.
 9. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la composición prebiótica de cada una de la primera y segunda composiciones incluye polidextrosa.
 10. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende además un probiótico.
 11. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 10, que se caracteriza porque el probiótico se selecciona de entre el grupo que comprende *Bifidobacterias* spp., *Lactobacillus* spp., y combinaciones de los mismos.
 12. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la primera composición puede ser administrada al bebé desde el nacimiento hasta cuando el bebé cumple los 4 meses de edad.

13. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 1, que se caracteriza porque la segunda composición puede ser administrada al bebé desde los 4 meses de edad hasta los 12 meses de edad.
14. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 6, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende una fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que incluyen ácido araquidónico (ARA).
15. El kit de alimentación nutricional de la reivindicación 14, que se caracteriza porque cada una de la primera y segunda composiciones comprende una proporción en peso de ARA: DHA de 1:3 a 9:1.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

**Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0042294

Bogotá D.C., Abril 17 de 2015 - 11:37:32

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	658374135	17/04/2015	809.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-138602-00011-0000

Fecha: 2015-04-17 12:53:46

Dep. 2003 G TRAB. VIA. GUI

Tra. 11 PATENTE IYII

Eve. 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios. 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Abril 17 de 2015 - 11:37:33

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

12

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0042301

Bogotá D.C., Abril 17 de 2015 - 11:40:37

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	42295	17/04/2015	352.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
5 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	160.000.00
			\$160.000.00

SON: **CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-138602- -00011-0000

Fecha: 2015-04-17 12:53:46 Dep. 2003 G.TRAB VIA GUI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Abril 17 de 2015 - 11:40:37