

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 Nc
BOGOTÁ 8, CO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-052432-00006-0000

Fecha: 2010-08-20 17:08:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 12

311
50
14
43

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 449

Referencia : Expediente No. 08052432
Asunto : Solicitud de patente para: **"Preparado que comprende compuestos complejos de hierro (III) y una o varias sustancias oxidativas reductoras"**.
Solicitante : VIFOR (INTERNATIONAL) AG
Fecha de solicitud: Mayo 22 de 2008.

1. ALEGATOS CONTESTACIÓN OPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, en mi condición de apoderada de las sociedad solicitante **VIFOR (INTERNATIONAL) AG**, por el presente escrito doy respuesta a la oposición formulada por la sociedad **PROCAPS S.A.**, representada por la doctora Cielo Angela **PEÑA RODRIGEZ**, contra la solicitud de patente para la invención **"Preparado que comprende compuestos complejos de hierro (III) y una o varias sustancias oxidativas reductoras"** que se tramita en el expediente de la referencia.

2. CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL

El oficio No. 2576, en el cual su Despacho dispuso otorgar a mi representada término para presentar sus argumentaciones a favor de la patentabilidad del invento de que trata el asunto en referencia, me fue notificado por fijación en lista el 26 de febrero de 2010. **Mediante memorial radicado el 25 de mayo de 2010 solicité un plazo de sesenta (60) días para dar respuesta a este oficio.** Por lo tanto, la presente defensa es presentada en tiempo oportuno.

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES

Me opongo a las peticiones de la sociedad **PROCAPS S.A.**, y en consecuencia solicito se declare infundada la oposición presentada y se otorgue el privilegio de patente para la invención **"Preparado que comprende compuestos complejos de hierro (III) y una o**

varias sustancias oxidativas reductoras" a nombre de la sociedad **VIFOR (INTERNATIONAL) AG**, tramitada bajo el expediente 08.052.432.

4. FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA OPOSICIÓN

Fundamenta el opositor su petición, en los siguientes argumentos principales:

La parte opositora señala que la presente solicitud no es inventiva puesto que cualquier persona versada en la materia puede llegar de manera evidente a partir del documento WO 03087164 (D1) al preparado reivindicado en la presente solicitud. Por lo tanto, concluye que los preparados revelados en la presente solicitud no tienen nivel inventivo frente a D1 y en consecuencia no son objeto de patentabilidad.

5. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

5.1 En primer lugar, me permito presentar a consideración de este Despacho, las razones que demuestran que la presente invención es inventiva frente al documento D1 y es procedente otorgar privilegio de patente a la invención solicitada por mi representada en este asunto, toda vez que no infringe las normas citadas por el apoderado del opositor como sustento de sus pretensiones.

Señala el opositor que la invención solicitada no cumple con el requisito de nivel inventivo, presupuestos establecidos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Con el fin de demostrar que los argumentos esgrimidos por el opositor no resultan de recibo en el presente caso toda vez que sus conclusiones no son adecuadas frente a la metodología que debe adelantarse para determinar la novedad o el nivel inventivo de una solicitud de patente:

En efecto, se debe tener en cuenta que el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto a la evaluación del nivel inventivo indica:

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna **indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que lleque a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)**". (Negrita fuera del texto).

La obligatoriedad de este Manual no reside en su fuerza normativa intrínseca sino en que el mismo es mencionado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en reiterada jurisprudencia cuando interpreta estas normas de la Decisión 486 y por ende, cuando establece cómo debe adelantarse el estudio de nivel inventivo de una invención.

Así entonces, se debe concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, la parte opositora debería haber señalado los apartes del documento citado donde se revelen sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo llevarían a obtenerla. Para este fin, el opositor tiene la carga de demostrar que, de conformidad con dicho documento una persona versada en la materia habría propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

De conformidad con el anterior artículo y teniendo en cuenta que el opositor no cumplió con la obligación de adelantar la metodología necesaria para demostrar el nivel inventivo de la invención, por nuestra parte procedemos a exponer el por qué la presente invención SI posee nivel inventivo frente al documento D1. Veamos:

D1 revela compuestos complejos de hierro con dextrinas hidratadas para el tratamiento o la profilaxis de estados de deficiencia de hierro.

La tableta revelada en la presente invención es una tableta que se administra por vía oral y que comprende compuestos complejos de hierro (III) específicos formados a partir de hierro (III) y carbohidratos y adicionalmente una sustancia redox-activa. Entre las sustancias redox-activas preferentes se encuentra el ácido ascórbico. A este respecto, es importante resaltar que el estado de oxidación y de enlace del hierro son factores muy importantes en la presente invención.

Ahora bien, a diferencia de la presente solicitud, D1 revela complejos (inyectables) de hierro (III) con dextrinas en un rango definido de peso molecular, los cuales son empleados para tratar la anemia. Aunque se mencionan preparaciones orales (ver página 11, líneas 19-24), no se revelan ejemplos de estas que demuestren su efecto farmacológico o el proceso de obtención de las mismas. Asimismo, el ácido ascórbico no es mencionado explícitamente en dicho documento sino únicamente las vitaminas en forma general, y no se enseña o sugiere la posibilidad de emplear compuestos redox-activos con complejos de hierro.

Sin embargo, la presente invención divulga preparados que comprenden una combinación específica de complejos de hierro junto con ácido ascórbico u otras sustancias redox-activas, las cuales inesperadamente son estables para su uso oral teniendo en cuenta que una persona versada en la materia esperaría una reducción del hierro (III) en este tipo de formulaciones.

En particular, la presente invención revela preparados estables para administración oral de hierro (III) que muestran propiedades de bioabilidad mejoradas en comparación con complejos ya conocidos en el estado del arte y que no presentan los efectos secundarios negativos de las preparaciones conocidas de hierro(II) en combinación con ácido ascórbico, tales como toxicidad y efectos gástricos.

De lo anterior, es claro que a partir del documento D1 no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la materia de invención revelada en la presente solicitud teniendo en cuenta que los preparados acá reivindicados no son

anticipados por D1 y que dicho documento no enseña ni sugiere las características esenciales del mismo (componentes y/o efectos mejorados).

Así entonces, contrario a lo señalado por la apoderada de la sociedad opositora, el invento para el cual se solicita la protección a través de la concesión de la patente en el expediente de la referencia, cumple cabalmente con los requisitos de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior, ya que el documento citado por la parte opositora NO revela explícitamente (novedad) ni implícitamente (nivel inventivo) las características esenciales de la invención tal como es reivindicada en la presente solicitud, y por tanto las pretensiones de la opositora no son de recibo en el presente caso.

5.2 Adicionalmente, aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, si constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta. Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invención ha sido otorgada en Rusia.

5.3 Modificación de una solicitud en trámite.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 12 reivindicaciones como sustituto del originalmente presentado. En este nuevo pliego reivindicatorio, las características técnicas anteriormente reveladas en la antigua reivindicación 6 han sido incluidas en la nueva reivindicación 1 y adicionalmente las reivindicaciones de uso 14-18 han sido eliminadas.

6. PETICIONES

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A.

6.2 Declarar que el invento titulado "Preparado que comprende compuestos complejos de hierro (III) y una o varias sustancias oxidativas reductoras" para el cual mi representada solicita el otorgamiento de la patente de invención cumple con los requisitos del artículo 14 y 18 concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y otorgar el privilegio de patente solicitado.

7. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Carrera 4ª No. 72-35 de la ciudad de Bogotá, D.C.

8. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por \$114.000 por concepto de modificaciones.
- Recibo por \$52.000 por concepto de 2 reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación.

Señora Directora,



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14904-264-001-6
COLO-14904-841-003-4
MGM\MGM\ID-176738\WPC14904
No. M-2010-176738\MGM



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: **VIFOR (INTERNATIONAL) AG**
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza

Dirección: Rechenstrasse 37
9001 St. Gallen
Suiza

Domicilio: St. Gallen,
Suiza

Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Número: _____

3

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C.



NIT



C.E.



Otro



Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 08.052.432

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. 10-65.115 Fecha: 9 de agosto de 2010Comprobante de pago No. 10-67.807 Fecha: 18 de agosto de 2010Comprobante de pago No. 10-68.808 Fecha: 18 de agosto de 2010

7

Anexos



Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones.



Comprobante de pago por 2 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$52.000.00.



Poderes, si fuere el caso



Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA: *Luz Clemencia De Paez*

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

REIVINDICACIONES.

1.- Un preparado que se administra oralmente que comprende uno o varios compuestos complejos de hierro (III), los cuales tienen a un pH de 7 un potencial de oxidación-reducción de -324 mV a -750 mV con respecto a un electrodo normal de hidrógeno (NHE), y una o varias sustancias oxidativas-reductoras, en donde los carbohidratos están seleccionados del grupo que consiste en dextranos y dextranos hidratados, dextrinas, dextrinas oxidadas o hidratadas, así como pululano, oligómeros del mismo y/o pululanos hidratados, y en donde la(s) sustancia(s) oxidativa(s)-reductora(s) está(n) seleccionada(s) del grupo que consiste en fenoles/polifenoles fisiológicamente compatibles seleccionados del grupo que consiste en quercetina, rutina, flavonas, flavonoides, hidroquinonas, y glutatión, y en particular ácido ascórbico.

2.- El preparado de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto complejo de hierro (III) es un compuesto complejo de hierro (III)-polimaltosa.

3.- El preparado de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque el compuesto complejo de hierro (III)-polimaltosa posee un peso molecular en el intervalo de 20,000 a 500,000 daltons.

4.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado además porque el compuesto complejo de hierro (III) es un compuesto complejo de hierro (III) con un producto de oxidación de una o varias maltodextrinas.

5.- El preparado de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además porque el compuesto complejo de hierro (III) es un complejo de hierro-carbohidrato, obtenible de una solución acuosa del producto de oxidación de una o varias maltodextrinas con una solución de hipoclorito con un valor de pH en el intervalo alcalino, en donde durante la carga de una maltodextrina cuyo equivalente de dextrosa se encuentra de 5 a 37 y el equivalente de dextrosa de la maltodextrina individual que forma parte de la mezcla se encuentra de 2 a 40.

6.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado además porque se elabora en forma de tabletas, granulados, cápsulas, tabletas efervescentes, mezclas en polvo, granulados efervescentes o como sachets.

7.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque se elabora en forma de equipo a base de una preparación, en particular una solución, del compuesto complejo de hierro (III) y una preparación que contiene la(s) sustancia(s) oxidativa(s)-reductora(s) que están presentes por separado espacialmente de la misma.

8.- El preparado de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque se elabora en forma de contenedor de dosis única.

9.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado además porque comprende adicionalmente uno o varios ingredientes farmacológicamente eficaces, los cuales están seleccionados del grupo que consiste en vitaminas aparte de ácido ascórbico, oligoelementos, cofactores, minerales y nutrientes.

10.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado además porque los ingredientes adicionales farmacológicamente eficaces están presentes en la solución del compuesto complejo de hierro (III) o en la preparación de la(s) sustancia(s) oxidativa(s)-reductora(s) o en ambas.

11.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado además porque el compuesto complejo de hierro (III) y el ácido ascórbico están presentes en la relación en peso de 1:0.05 a 1:20.

12.- El preparado de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado además porque se usa como medicamento para el tratamiento de estados de deficiencia de hierro.

MGM\MGM\ID-176758\WPC14904

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 65,115
FECHA : AGOSTO 9 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-052432-00006-0000

Fecha: 2010-08-20 17:06:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 12

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIEP ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	132667006	09/08/2010	59,216,000.00

CONCEPTO

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
12		HARCAS Y LEHAS COMERCIALES	114,000.00
		TOTAL :	\$ 114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

010: J4904-264-001-6,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIT : 800176989-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 67,807
FECHA : ASESIO 18 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-052432- -00006-0000

Fecha: 2010-08-20 17:08:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYI Eje: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 12

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Ur. PAGO
CAVELIER ASOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754327	354682860	17/08/2010	80,633,000.00

CONCEPTO

CANT.	RENTISTADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	### REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
		TOTAL :	\$ 26,000.00

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

C.O.: 14904-264-001-6,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 10 - 67,808
FECHA : AGOSTO 18 DE 2010

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-052432-00006-0000

Fecha: 2010-08-20 17:06:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 12

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAEO	FECHA PGO	VR. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	354682860	17/08/2010	60,033,600.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	*** REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL	26,000.00
	TOTAL :	\$ 26,000.00

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

COLO: J4904-264-001-6.