

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. – Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 – 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

pet

Señores

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-187211- -00003-0000

Fecha: 2015-03-27 15:40:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 6

REFERENCIA: Expediente No. 14 – 187.211

TÍTULO: “COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y MÉTODOS PARA SU USO”

SOLICITANTE: BAYER NEW ZEALAND LIMITED

TRÁMITE: Respuesta a la Oposición notificada mediante Oficio No. 15.817 del 6 de enero de 2015.

RESPUESTA A LA OPOSICION.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la **BAYER NEW ZEALAND LIMITED**, dentro del término legal, presento respuesta a la Oposición notificada mediante Oficio No. 15.817 del 6 de enero de 2015.

La sociedad **PROCAPS S.A**, basa su oposición en los siguientes argumentos:

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

"(...)"

"2.3. En primera instancia, se debe advertir que la reivindicaciones se refieren a usos y métodos de tratamiento y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto tangible y según la legislación 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)", los usos no están contemplados como patentables, y, Artículo 20.- No serán patenteables (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales". Sólo serán patentables los productos o procedimientos. Por lo tanto a la luz de la norma, dicha materia referente a métodos de tratamiento no sería patentable".

"2.4. Ahora bien, con base en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN consagra los siguiente: "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". Así las cosas, las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel inventivo. Bien, pues a la fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud:

- *D1: WO2006008640 publicada el 26 de enero de 2006".*

"2.5. Ahora bien, el documento D1 da a conocer suspensiones no acuosas de agentes activos, incluso antibióticos, que comprenden una base de dióxido de silicio coloidal, un aceite (Miglyol® 812) y un tensiocacito (polisorbato

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

80)...Como se evidencia en D1, la base según esta anterioridad revela el uso de Dioxido de Silicio Coloidal....en combinación con Miglyol® 812 según la línea 35...Adicionalmente la composición de la anterioridad D1 también comprende polisorbato 80 que hace la función de tensoactivo en la composición según se define en la línea 23 del ejemplo 1. Como se define en el resumen, la composición de D1 se refiere a una composición que comprende: un tensioactivo, un aceite comestible, y un fármaco de baja solubilidad en aceite que tiene tamaño de partícula reducido, seleccionado del grupo que consiste en antibióticos...".

R/: Nuestro poderdante no está de acuerdo con los argumentos expuestos por la sociedad opositora **PROCAPS S.A.**, puesto que el documento **D1 (WO2006008640)** no anticipa independientemente al menos la reivindicación 1, porque:

- El documento **D1** no revela una formulación donde la base es "*configurada para proporcionar una liberación controlada de al menos un agente activo*"; y
- Esto no revela una composición teniendo "*viscosidad inferior a 1.000 mPas a una velocidad de cizallamiento de 100 1 / s y a una temperatura de 20 °C*".

El oponente admite estos puntos en el párrafo 2.5 que documento **D1** no describe una base "que es configurada para proporcionar una liberación controlada", e indirectamente, que la composición técnica anterior no tiene la baja viscosidad como tal como se reivindica.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPi – AIPPI

ARGUMENTOS SOBRE NIVEL INVENTIVO

El documento **D1** en este sentido no enseña ninguna innovación para el enmascaramiento en medicamentos orales. Por lo tanto esta publicación está en una industria completamente diferente de la patente solicitada a la de la opositora, es decir, se refiere a formulaciones de mastitis que se administran en las ubres de los animales lactantes.

De ninguna manera, los medicamentos de liberación se dirigen hacia la baja viscosidad, controlada. Como es de anotar en la página 5 de la oposición especificada, la baja viscosidad es muy ventajosa en el contexto del tratamiento de mastitis, ya que proporciona más fácil inyectabilidad, buena dispersión y distribución en la ubre, y también proporciona un período de retención más corto.

Como también es de notar en la página 5 de la especificación del documento **D1**, el control es la liberación controlada en el contexto del tratamiento de la mastitis para permitir que las concentraciones de agentes activos anteriores MIC90 durante el período de tratamiento. La **base de la composición, incluye sílice coloidal, surfactante y aceite**, que ayudan a lograr esta liberación controlada, pero es inesperadamente en condiciones de hacerlo a una baja viscosidad. La técnica anterior del **tratamiento de la mastitis**, como lo ejemplificado a continuación, **se han basado principalmente en la alta viscosidad** para lograr esta liberación controlada durante el periodo de tratamiento necesario.

El oponente alega en el párrafo 2.6 que sería posible para un experto medio en la técnica llegar a la variación de la viscosidad del aceite en el que la viscosidad de la composición puede ser inferior a 1.000 mPas en las condiciones declaradas. Aunque un aceite de baja viscosidad puede ser utilizado (de hecho, se prefiere en la presente invención), esto no

5

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 - 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI – AIPPI

enseña hacia el concepto de la invención en absoluto. La **presente solicitud de patente de invención** de nuestro poderdante se refiere a la identificación de que **la base de la composición es la utilización de la sílice coloidal, el aceite y el tensioactivo que proporcionan un sistema de liberación controlada que se puede utilizar con eficacia incluso mientras la viscosidad de la composición se mantiene ventajosamente baja**. Este concepto no se discute en el documento **D1**.

Las **ventajas de la presente invención** pueden ser claramente ilustradas mediante la comparación de la composición reivindicada a una formulación real disponible comercialmente para el control de la mastitis de liberación (**Orbenin LA**), como se muestra en la Figura 2 de la especificación. **Orbenin LA** tiene una viscosidad más alta por encima de 1.000 mPas para lograr una liberación controlada deseable, importante para el tratamiento de la mastitis. Sin embargo, el aumento de la viscosidad también es desventajoso sobre la base que lleva a más largo período de retención, mayor dificultad con la administración y la dispersión más pobre dentro de la ubre. Como se ejemplifica en la Figura 2, **de la presente invención permite un perfil de liberación controlada muy similar a Orbenin LA, pero con una reducción de 10 veces en la viscosidad de la composición (alrededor de 118 mPas)**.

En conclusión de acuerdo a lo expresado anteriormente, no existen argumentos técnicos ni documentos del estado de la técnica fundamentados por la sociedad opositora **PROCAPS S.A.**, que desvirtúen los requisitos de patentabilidad de la **COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y MÉTODOS PARA SU USO**, que se desean proteger en la **presente solicitud de patente de invención de nuestro poderdante**, por lo tanto, la invención cumple con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL** exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos S.A.S.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

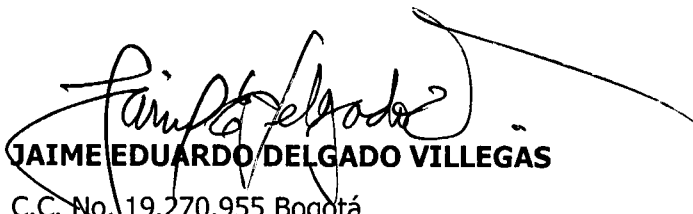
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31
Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
(571) 2444938 - 3687752
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdeaw.com
mdeawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Por lo anterior, estamos dando respuesta al Oficio No. 15.817 del 6 de enero de 2015, por consiguiente, solicito respetuosamente a su Despacho que se declaren **INFUNDADOS** los argumentos presentados por la sociedad Opositora **PROCAPS S.A** y se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **"COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y MÉTODOS PARA SU USO"** a nombre de la sociedad **BAYER NEW ZEALAND LIMITED**.

Por lo tanto, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **"COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN CONTROLADA Y MÉTODOS PARA SU USO"** a nombre de la sociedad **BAYER NEW ZEALAND LIMITED**, para las nuevas reivindicaciones 1 a 34 inclusive.

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.