

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

- 1.** Una composición de rehidratación oral caracterizada porque dicha composición comprende ingredientes seleccionados del grupo que consta de: agua, monohidrato de glucosa en una proporción de 1,50% a 15,0% m/m, cloruro de sodio en una proporción de 0,20% a 2,60% m/m, cloruro de potasio en una proporción de 0,15% a 1,50% m/m, glicina en una proporción de 0,35% a 4,00% m/m, fosfato dihidrógeno sódico en una proporción de 0,10% a 3,33% m/m, goma xantana en una proporción de 0,10% a 3,33% m/m, monohidrato de ácido cítrico en una proporción de 0,20% a 6,67% m/m, proteína hidrolizada de suero en una proporción de 0,15% a 1,00% m/m, 85% de extracto de glucósido de esteviol en una proporción de 0,01% a 0,03% m/m, L-ácido glutámico en una proporción de 0,01% a 0,40% m/m y glutamato monosódico en una proporción de 0,05% a 0,80% m/m y cualquier combinación del mismo.
- 2.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicha composición se compone de L-ácido glutámico en una proporción de 0,01% a 0,40% m/m y glutamato monosódico en una proporción de 0,05% a 0,80% m/m.
- 3.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicha composición incluye 0,30% m/m de citrato de trisodio.
- 4.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicha composición incluye trigo hidrolizado en una proporción de 1,00% a 10,00% m/m.
- 5.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicha composición incluye cereales como fuente de proteínas.
- 6.** La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizado porque dicha composición contiene cofactores enzimáticos seleccionados de zinc y magnesio y cualquier combinación de los mismos.

7. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicho concentrado contiene un monosacárido.

8. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 1 caracterizada porque dicha composición puede presentarse como gel, aerosol o una tableta de rápida disolución.

9. La composición de la rehidratación oral de la reivindicación 7 caracterizada porque el monosacárido es seleccionado de glucosa, fructosa y galactosa y cualquier combinación de los mismos.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

División de Nuevas Creaciones.

E. S. D.

Expediente: **NC2017/0005016**

Actuación: **Respuesta a requerimiento Art. 45. Oficio No. 9072 del
25 de julio de 2018**

Título: **COMPOSICIÓN DE REHIDRATACIÓN ORAL Y LOS
MÉTODOS DE LA MISMA**

Solicitante: **KALMARNA LIMITED**

Respetados Señores,

ARLETH AROCA ALMANZA, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C., obrando en calidad de apoderada de **KALMARNA LIMITED**, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486, procedo a dar respuesta a las observaciones hechas por el Despacho relacionadas con la solicitud de patente de invención de la referencia de la siguiente manera:

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de mayo de 2017, KALMARNA LIMITED presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN DE REHIDRATACIÓN ORAL Y LOS MÉTODOS DE LA MISMA".

1.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta 804 de la Propiedad Industrial del 11 de septiembre de 2017.

1.3. Una vez agotado el periodo del artículo 42 de la Decisión 486 de 2000, no se presentaron oposiciones.

1.4. Como resultado del examen de fondo, mediante Oficio No. 9072 del 25 de julio de 2018, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486, solicitándole presentar respuesta frente a las observaciones de fondo.



1.5. En uso de las facultades legales conferidas y estando dentro de la oportunidad legal, esta parte se permite proceder a la defensa de la solicitud inicialmente elevada a su Despacho.

II. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1. Título

Afirma la Entidad que *“El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que las composiciones de rehidratación oral conforman un sinfín de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, por lo que, se sugiere restringir el título a composiciones de farmacéuticas de rehidratación oral que comprenden 1-ácido glutámico, glutamato monosódico, glucosa y sales inorgánicas.”* Así mismo, señala que la expresión “método de las mismas” hace alusión a un método de tratamiento terapéutico, el cual está excluido de patentabilidad.

En atención a la sugerencia del Despacho, se modifica el título de la solicitud al siguiente:

“COMPOSICIONES DE FARMACÉUTICAS DE REHIDRATACIÓN ORAL QUE COMPRENDEN ÁCIDO GLUTÁMICO, GLUTAMATO MONOSÓDICO, GLUCOSA Y SALES INORGÁNICAS”.

2.2. Reivindicaciones (Art. 30 D. 486, Art. 22 PCT)

Con el objeto de atender las sugerencias de la Entidad y facilitar el trámite se esta se adjunta un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el que se introducen modificaciones al Capítulo Reivindicatorio presentado con la respuesta al requerimiento de fondo el 31 de agosto de 2018.

El Capítulo Reivindicatorio Modificado está conformado por 9 reivindicaciones, las cuales cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que se encuentran plenamente sustentadas en la descripción y no amplían la materia inicialmente divulgada. A continuación, se especifican las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio:



Reivindicación 1: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 2: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 3: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 4: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 5: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 6: Modificada conforme a la sugerencia de la Entidad.

Reivindicación 7: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 8: corresponde a la presentada anteriormente.

Reivindicación 9: se introduce con el objeto de aclarar el contenido de la reivindicación 7.

La Entidad señala que la reivindicación 1 no es clara cuando emplea la expresión “1-ácido glutámico”, por lo que se ajusta el capítulo reivindicatorio de manera que se corrige el término y se cambia por “L-ácido glutámico”, tal como acertadamente lo sugirió el Despacho.

En cuanto a la reivindicación 6, la Entidad afirma que no es concisa cuando emplea la expresión “cofactores enzimáticos” y sugiere “*restringir la solicitud a una razonable generalización de los cofactores probados*”. Al respecto, se modifica la reivindicación 6 en donde se especifica que los cofactores se seleccionan de zinc y magnesio, atendiendo de esta manera la sugerencia del Despacho.

Por otra parte, la Entidad indica que la reivindicación 7 no es concisa cuando emplea el término “monosacárido”, toda vez que “*en este caso solo hay sustento para la glucosa*”. Al respecto, de manera respetuosa me permito indicar que en la descripción se encuentra suficiente sustento para monosacáridos como glucosa, fructosa o galactosa (línea 4, pág. 27, descripción). Ahora bien, es pertinente recordar que los ejemplos son meramente ilustrativos, de manera que el hecho de que no se hayan ejemplificado composiciones con todos los monosacáridos citados, no implica que la composición no sea funcional con estos. De acuerdo con la investigación y experimentación realizada por los inventores, se llegó a la conclusión de que los monosacáridos son los que proporcionan los mejores resultados en las composiciones propuestas. Sin embargo, no se consideró necesario exponer todos y cada uno de los experimentos llevados a cabo para llegar a esta conclusión. Aunado a lo anterior, no



tiene sentido restringir el alcance de la invención a lo ejemplificado, menos cuando la composición en sí misma cumple con todos los requisitos de patentabilidad, como lo reconoce la Entidad y se explica adelante, toda vez que esto limita injustamente el derecho de mi poderdante a generalizar de manera razonable el alcance de la invención con el objeto de tener un derecho de patente efectivo.

Con el objeto de dar mayor claridad a la reivindicación 7 se adiciona la reivindicación 9 en la que se especifica que el monosacárido es seleccionado de glucosa, fructosa y galactosa.

En cuanto a la reivindicación 8, la Entidad afirma que *"no está sustentada, ya que dentro de la memoria descriptiva sólo se desarrollan polvos para reconstitución en agua"*. Al respecto, de manera respetuosa me permito indicar que el soporte para formulaciones como geles, aerosoles y tabletas se encuentra soportada en las páginas 20 y 27 de la descripción. Se reitera que los ejemplos son meramente ilustrativos y no tiene sentido restringir el alcance de la invención a lo ejemplificado, menos cuando la composición en sí misma cumple con todos los requisitos de patentabilidad, como lo reconoce la Entidad, toda vez que esto limita injustamente el derecho de mi poderdante a generalizar de manera razonable el alcance de la invención con el objeto de tener un derecho de patente efectivo.

Así las cosas, se considera haber dado respuesta suficiente a las observaciones relacionadas con la claridad de la invención hechas por la Entidad.

2.3. Descripción (Art. 28 D. 486)

La Entidad afirma que *"la descripción no divulga de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, ya que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan geles, aerosoles y tabletas a partir de polvo para reconstituir en agua, ni formulaciones con cofactores enzimáticos."* Al respecto, me permito diferir de la apreciación de la Entidad, el hecho de que no se ejemplifique cada uno de los elementos descritos no quiere decir que no sea posible materializar el objeto de la invención. Ahora bien, el carácter novedoso e inventivo de la invención se debe a los componentes de la formulación y la



proporción de estos, luego no tiene sentido restringir el alcance de la invención a un solo tipo de formulaciones, toda vez que el derecho de patente no sería efectivo.

III. DE LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

En cuanto al criterio de novedad, el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

"Artículo 16.- *Una invención se considerará nueva cuando 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, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

Adicionalmente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica:

"Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

(...)

*En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de **la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.**"*

(Énfasis fuera de texto)



Por lo cual, para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.

Por otra parte, el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece en cuanto al requisito de nivel inventivo:

"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."*

Al respecto del criterio de nivel inventivo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"¹.

Es destacar que, para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre esta y el estado de la técnica más cercano.

¹ Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



Teniendo en cuenta que el arte previo no anticipa de ninguna manera la invención en estudio, la Entidad acertadamente reconoce la novedad y nivel inventivo de esta, conforme a lo señalado en el Oficio 9072 de 2018.

IV. PETICIONES

Por todo lo anterior y tras haber demostrado que la solicitud presentada cumple con los requisitos señalados en la Decisión 486 de 2000, solicito comedidamente:

- 4.1.** Que se acepten las modificaciones del capítulo reivindicatorio.
- 4.2.** Que se le dé continuidad al trámite relacionado a la solicitud en cuestión y, en consecuencia, se conceda patente de invención para la solicitud de mi apoderado.

V. ANEXOS

- 5.1.** Capítulo Reivindicatorio Modificado.

VI. NOTIFICACIONES

La Solicitante y el suscrito, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en la Carrera 5 # 66-17 de Bogotá D. C.

Cordialmente,

Arleth Aroca Almanza

ARLETH AROCA ALMANZA

C.C. 36.718.415

T.P. 123.758 del C.S. de la J.

