

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-112778- -00009-0000

Fecha: 2007-08-13 14:31:19 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

REF: Expediente No. **02.112.778**

Solicitud de privilegio de Patente para la Invención titulada:
"COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y EXTRACTOS DE PLANTAS"

Solicitante: **BENGT KRISTER OLSON**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, me permito exponer las razones por las cuales el Oficio No. 2376 notificado por fijación en lista del 16 de febrero de 2006 fue innecesario o improcedente y, en consecuencia, la resolución No. **15774 de mayo 31 de 2007**, notificada por edicto desfijado el 5 de julio de 2007, debe ser revocada.

Pongo de presente que el día 12 de Julio de 2007 presenté **RECURSO DE REPOSICIÓN** argumentando la improcedencia del Oficio No. 2376.

Con esta comunicación me permito aclarar las objeciones que el señor examinador hizo en el Oficio No. 2376. En primer lugar, estableció que la solicitud de patente de la referencia recae en las excepciones de patentabilidad estipuladas por los artículos 20d, 14 y 15b y, en segundo lugar objetó la claridad de la solicitud.

1. Excepciones de patentabilidad

Con respecto a las objeciones sobre métodos terapéuticos y usos, mi representada acepta la no patentabilidad de las reivindicaciones 42-44 y 41, y desiste de las mismas como lo informé en mi memorial de recurso de reposición. Sin embargo, el señor examinador objeta equivocadamente la patentabilidad de la invención y argumenta

que recae en las excepciones estipuladas por el artículo 15b de la Decisión 486, más específicamente ese Despacho afirma:

"Teniendo en cuenta la descripción y las reivindicaciones de la presente solicitud, queda claro que las reivindicaciones 1-19 y 21-40 tratan la combinación de extractos obtenidos de cartílagos de animales y plantas, que son parte aislada de material biológico existente en la naturaleza y, por lo tanto, no es patentable."

Así entonces, ese Despacho clasificó erróneamente la presente solicitud como parte aislada de material biológico existente en la naturaleza, ignorando que se trata de una invención de producto toda vez que en la solicitud se define una composición.

Adicionalmente, ese Despacho reconoce que se trata de una combinación cuando afirma en el Oficio No. 2376 "...las reivindicaciones...tratan la combinación de extractos...". Entonces, no se entiende como ese Despacho clasifica como parte de material biológico una combinación que no se presenta como tal en la naturaleza.

Dicha "combinación" no recae en las excepciones de patentabilidad del artículo 15b, puesto que, como se expuso ampliamente en el recurso de reposición, la presente solicitud reivindica una **composición (combinación) de extractos que no se encuentra como tal en la naturaleza**. Es decir, la presente invención no se dirige a los extractos individuales sino a la combinación particular de los extractos (i), (ii) y (iii) y dicha combinación no ocurre naturalmente para ser aislada. Así entonces, los inventores de la presente invención han hecho un trabajo de investigación y desarrollo de un producto (composición) partiendo de extractos de cartílago, antioxidantes hidrofílicos y antioxidantes lipofílicos que, constituye un producto nuevo e inventivo para solucionar problemas de envejecimiento de la piel.

Por otro lado, en el pasado ese Despacho ha reconocido la importancia del desarrollo de patentes para productos anti-arrugas con principios activos de origen natural y, menciona en su artículo VIGILANCIA TECNOLÓGICA: CREMAS ANTI-ARRUGAS CON PRINCIPIOS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL¹, algunas patentes para productos desarrollados a partir de extractos vegetales y animales. Lo anterior sólo es un ejemplo de la aceptación por parte de ese Despacho de la patentabilidad de composiciones que contienen como principios activos extractos vegetales y animales y, por lo tanto sólo confirma que la presente solicitud si podría representar un aporte tecnológico en el campo técnico.

¹ http://www.sic.gov.co/propiedad/Estudios/vigilancia/Vigilancia_Cremas.php

Así entonces, teniendo en cuenta las aclaraciones anteriores y los argumentos por mí presentados en el recurso de reposición, resulta claro que el Oficio No. 2376 viola los lineamientos del Artículo 45 de la Decisión 486, el cual establece:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante".

Por lo tanto, sólo si la invención no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, es que la oficina nacional competente debe notificar al solicitante para obtener una respuesta frente a las objeciones de patentabilidad. Sin embargo, ese Despacho emitió el oficio No. 2376 aún cuando la invención sí es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486:

"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." (Subrayado fuera de texto)

2. Claridad de la solicitud

Con relación a la objeción por falta de claridad, el señor examinador estableció que:

"El artículo 30 de la decisión 486 contempla que "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser clara y concisas y estar enteramente soportadas por la descripción."

"En la descripción no existe sustentación técnica de que la combinación de cualquier compuesto extraíble de cartílago por degradación enzimática, con cualquier antioxidante hidrofílico que se extrae de la semilla de uva, junto con un antioxidante lipofílico obtenido del tomate provean el efecto sinérgico que se reclama; por lo tanto las reivindicaciones 1-40 no se encuentran enteramente sustentadas por la descripción."

De lo anterior se desprende que en el oficio No. 2376 no se objetó la claridad ni la falta de concisión de las reivindicaciones sino que se objetó únicamente la falta de soporte descriptivo para el efecto sinérgico de la composición reivindicada, por lo tanto, el señor examinador pudo realizar la búsqueda del estado de la técnica y en consecuencia el examen de patentabilidad de la solicitud.

En cuanto al sustento descriptivo para el efecto sinérgico de la composición, en el recurso de reposición se incluyeron los apartes de la descripción que soportan tal efecto



mejorado de la presente invención y, en consecuencia se desvirtuó la afirmación del examinador en cuanto a la falta de soporte técnico descriptivo.

En conclusión, considero que el oficio No. 2376 es improcedente y, la presente solicitud sí debe ser estudiada a fondo ya que no recae en la excepción de patentabilidad del artículo 15b y se presenta de forma clara y concisa de tal forma que una persona versada en la materia técnica podría llevar a cabo la invención partiendo de la información presentada en la descripción y reivindicaciones.

Habiendo quedado sustentada la improcedencia del Oficio No. 2376, una vez más solicito que se tengan en cuenta los recursos interpuestos en el presente caso de solicitud de patente y que se revoque dicho Oficio y, como consecuencia, la resolución No. 15774 del 31 de mayo de 2007 para así continuar con el examen de patentabilidad de la presente solicitud, teniendo en cuenta que la invención se refiere a una composición que no se encuentra como tal en la naturaleza.

Atentamente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 610 7420 - 610 7480

Bogotá, D.C. 13 AGO. 2007

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 02-112778- -00009-0000

Fecha: 2007-08-13 14:31:19 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

REF: Expediente No. **02.112.778**
Solicitud de privilegio de Patente para la Invención titulada:
"COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y EXTRACTOS DE PLANTAS"
Solicitante: **BENGT KRISTER OLSON**

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, me permito exponer las razones por las cuales el Oficio No. 2376 notificado por fijación en lista del 16 de febrero de 2006 fue innecesario o improcedente y, en consecuencia, la resolución No. **15774 de mayo 31 de 2007**, notificada por edicto desfijado el 5 de julio de 2007, debe ser revocada.

Pongo de presente que el día 12 de Julio de 2007 presenté **RECURSO DE REPOSICIÓN** argumentando la improcedencia del Oficio No. 2376.

Con esta comunicación me permito aclarar las objeciones que el señor examinador hizo en el Oficio No. 2376. En primer lugar, estableció que la solicitud de patente de la referencia recae en las excepciones de patentabilidad estipuladas por los artículos 20d, 14 y 15b y, en segundo lugar objetó la claridad de la solicitud.

1. Excepciones de patentabilidad

Con respecto a las objeciones sobre métodos terapéuticos y usos, mi representada acepta la no patentabilidad de las reivindicaciones 42-44 y 41, y desiste de las mismas como lo informé en mi memorial de recurso de reposición. Sin embargo, el señor examinador objeta equivocadamente la patentabilidad de la invención y argumenta

que recae en las excepciones estipuladas por el artículo 15b de la Decisión 486, más específicamente ese Despacho afirma:

"Teniendo en cuenta la descripción y las reivindicaciones de la presente solicitud, queda claro que las reivindicaciones 1-19 y 21-40 tratan la combinación de extractos obtenidos de cartílagos de animales y plantas, que son parte aislada de material biológico existente en la naturaleza y, por lo tanto, no es patentable."

Así entonces, ese Despacho clasificó erróneamente la presente solicitud como parte aislada de material biológico existente en la naturaleza, ignorando que se trata de una invención de producto toda vez que en la solicitud se define una composición.

Adicionalmente, ese Despacho reconoce que se trata de una combinación cuando afirma en el Oficio No. 2376 "...las reivindicaciones...tratan la combinación de extractos...". Entonces, no se entiende como ese Despacho clasifica como parte de material biológico una combinación que no se presenta como tal en la naturaleza.

Dicha "combinación" no recae en las excepciones de patentabilidad del artículo 15b, puesto que, como se expuso ampliamente en el recurso de reposición, la presente solicitud reivindica una **composición (combinación) de extractos que no se encuentra como tal en la naturaleza**. Es decir, la presente invención no se dirige a los extractos individuales sino a la combinación particular de los extractos (i), (ii) y (iii) y dicha combinación no ocurre naturalmente para ser aislada. Así entonces, los inventores de la presente invención han hecho un trabajo de investigación y desarrollo de un producto (composición) partiendo de extractos de cartílago, antioxidantes hidrofílicos y antioxidantes lipofílicos que, constituye un producto nuevo e inventivo para solucionar problemas de envejecimiento de la piel.

Por otro lado, en el pasado ese Despacho ha reconocido la importancia del desarrollo de patentes para productos anti-arrugas con principios activos de origen natural y, menciona en su artículo VIGILANCIA TECNOLÓGICA: CREMAS ANTI-ARRUGAS CON PRINCIPIOS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL¹, algunas patentes para productos desarrollados a partir de extractos vegetales y animales. Lo anterior sólo es un ejemplo de la aceptación por parte de ese Despacho de la patentabilidad de composiciones que contienen como principios activos extractos vegetales y animales y, por lo tanto sólo confirma que la presente solicitud si podría representar un aporte tecnológico en el campo técnico.

¹ http://www.sic.gov.co/propiedad/Estudios/vigilancia/Vigilancia_Cremas.php

Así entonces, teniendo en cuenta las aclaraciones anteriores y los argumentos por mí presentados en el recurso de reposición, resulta claro que el Oficio No. 2376 viola los lineamientos del Artículo 45 de la Decisión 486, el cual establece:

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante".

Por lo tanto, sólo si la invención no es patentable o no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486, es que la oficina nacional competente debe notificar al solicitante para obtener una respuesta frente a las objeciones de patentabilidad. Sin embargo, ese Despacho emitió el oficio No. 2376 aún cuando la invención sí es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486:

"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." (Subrayado fuera de texto)

2. Claridad de la solicitud

Con relación a la objeción por falta de claridad, el señor examinador estableció que:

"El artículo 30 de la decisión 486 contempla que "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser clara y concisas y estar enteramente soportadas por la descripción."

"En la descripción no existe sustentación técnica de que la combinación de cualquier compuesto extraíble de cartílago por degradación enzimática, con cualquier antioxidante hidrofílico que se extrae de la semilla de uva, junto con un antioxidante lipofílico obtenido del tomate provean el efecto sinérgico que se reclama; por lo tanto las reivindicaciones 1-40 no se encuentran enteramente sustentadas por la descripción."

De lo anterior se desprende que en el oficio No. 2376 no se objetó la claridad ni la falta de concisión de las reivindicaciones sino que se objetó únicamente la falta de soporte descriptivo para el efecto sinérgico de la composición reivindicada, por lo tanto, el señor examinador pudo realizar la búsqueda del estado de la técnica y en consecuencia el examen de patentabilidad de la solicitud.

En cuanto al sustento descriptivo para el efecto sinérgico de la composición, en el recurso de reposición se incluyeron los apartes de la descripción que soportan tal efecto

mejorado de la presente invención y, en consecuencia se desvirtuó la afirmación del examinador en cuanto a la falta de soporte técnico descriptivo.

En conclusión, considero que el oficio No. 2376 es improcedente y, la presente solicitud sí debe ser estudiada a fondo ya que no recae en la excepción de patentabilidad del artículo 15b y se presenta de forma clara y concisa de tal forma que una persona versada en la materia técnica podría llevar a cabo la invención partiendo de la información presentada en la descripción y reivindicaciones.

Habiendo quedado sustentada la improcedencia del Oficio No. 2376, una vez más solicito que se tengan en cuenta los recursos interpuestos en el presente caso de solicitud de patente y que se revoque dicho Oficio y, como consecuencia, la resolución No. 15774 del 31 de mayo de 2007 para así continuar con el examen de patentabilidad de la presente solicitud, teniendo en cuenta que la invención se refiere a una composición que no se encuentra como tal en la naturaleza.

Atentamente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 610 7420 - 610 7480

Bogotá, D.C.

13 AGO. 2007