

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-164315- -00006-0000

Fecha: 2013-10-18 08:36:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Carlos R. Olarte
Juan G. Mourc

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar

Medellín

María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. 11-164.315

Solicitud de Patente de Invención titulada: "FORMAS FARMACÉUTICAS
SOLUBLES DE LA N, N'-DIAMINODIFENILSULFONA PARA USO
ÓPTIMO EN EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES"

Solicitante: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Nuestra Ref.: P2011/000191

RESPUESTA AL OFICIO No. 9940, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 023

DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- las antiguas Reivindicaciones 7 a 10 fueron eliminadas;
- la nueva Reivindicación 1 ahora reclama una disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que contiene etanol, agua y al menos uno de los solventes seleccionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol, lo que encuentra soporte en la antigua Reivindicación 1, en el Ejemplo 1 del Capítulo

Descriptivo y en la información adicional presentada en el ANEXO 1 del presente memorial;

- la nueva Reivindicación 2, que corresponde a la antigua Reivindicación 3, ahora reclama una proporción de la mezcla etanol/agua de 1 a 25% v/v;
- la nueva Reivindicación 3, que corresponde a la antigua Reivindicación 4, se limitó la proporción de etanol de 1 a 25%;
- la nueva Reivindicación 4 corresponde a la antigua Reivindicación 6.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones 7 a 10 no son patentables, ya que reclaman usos.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto las Reivindicaciones 7 a 10 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3- a- i) La Examinadora señala que la Reivindicación 1 carece de concisión, ya que abarca un número ilimitado de diluciones posibles, al no establecer un rango de concentraciones en las mezclas de los solventes, lo que dificulta determinar el alcance de la invención. Adicionalmente, la Examinadora señala que la frase “para la obtención de un producto con fines terapéuticos” en la Reivindicación 1 no se considera una característica técnica, ya que se refiere a un uso de la disolución reclamada.

Asimismo, la Examinadora señala que el Capítulo Descriptivo sólo divulga un ejemplo de disolución de la N,N'-diamino-difenilsulfona, en donde el vehículo está compuesto por tres solventes a saber, propilenglicol, alcohol y agua, por lo que la Reivindicación 1 carece de sustento en el Capítulo Descriptivo.

En adición a lo anterior, la Examinadora afirma que la Reivindicación 1 reclama una disolución en la que todos los solventes deben estar presentes en la mezcla de solventes, sin embargo, las Reivindicaciones 3 a 5 reclaman que algunos de los solventes podrían no estar presentes, ya que se encuentran en una concentración de 0%, por lo que no existe coherencia entre las Reivindicaciones 3 a 5 y la Reivindicación 1.

Finalmente, la Examinadora menciona, que la expresión “la disolución” en el preámbulo de la Reivindicación 1, no está relacionada con un producto, por lo que recomienda ajustar el preámbulo de la reivindicación de acuerdo con el tipo de reivindicación (producto o procedimiento).

b- i) En primer lugar, me permito señalar respetuosamente que la Examinadora aparentemente no ha comprendido completamente la naturaleza de la invención aquí reclamada. Contrario al entendimiento de la Examinadora, la presente invención no se refiere a una disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que comprende etanol, agua, propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol, es decir, una mezcla que debe contener necesariamente los 5 solventes, por el contrario, la presente invención corresponde a una disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que contiene etanol y agua y al menos uno de los solventes seleccionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol.

Es decir, los componentes esenciales de la mezcla son etanol y agua, y uno de los demás solventes por lo que los restantes pueden o no encontrarse presentes. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de hacer más claro el alcance de la Reivindicación 1, la misma fue modificada, tal y como se menciona en el punto 1 del presente memorial, y ahora reclama específicamente una disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que comprende etanol y agua, y al menos uno de los solventes seleccionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol, lo que se encuentra sustentado en el Ejemplo 1 del Capítulo Descriptivo y adicionalmente en la información adicional que se presenta adjunta al presente memorial en el ANEXO 1.

El Anexo 1 muestra dos modalidades adicionales de la invención, en particular disoluciones de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que contiene propilenglicol, etanol alcohol bencílico y agua y, otra mezcla de solventes que contiene glicofurol, etanol y agua. Al respecto, me permito resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio en su Guía para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que si las reivindicaciones, como fueron presentadas, contienen características no descritas en el Capítulo Descriptivo, tales características pueden incluirse en el Capítulo Descriptivo sin suponer una ampliación de materia¹, esto lo corrobora el Manual Andino de Patentes (MAP) que establece que se deben aceptar “*adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los*

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.2 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

requerimientos del primer párrafo del Artículo 34². En este sentido la información adicional contenida en el ANEXO 1 solamente supone la presentación de modalidades adicionales de la invención, que sin duda alguna se encuentran dentro del alcance inicial pretendido en las reivindicaciones y la materia revelada en el Capítulo Descriptivo, sin implicar de ninguna manera una ampliación de la materia inicialmente revelada.

En conclusión, la presente invención, tal y como se reclama en la nueva Reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, se encuentra completamente soportada tanto en el Capítulo Reivindicatorio inicial, como en el Capítulo Descriptivo y la información adicional del ANEXO 1.

ii) Ahora bien, en cuanto a especificar las proporciones de cada uno de los solventes dentro de la Reivindicación 1, la Examinadora no puede olvidar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

Así, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como la Examinadora debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de las modalidades (disoluciones, en el presente caso) se encuentren dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena recordarle a la Examinadora que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

iii) Una vez aclarado el alcance de la presente invención, me permito señalar que la nueva Reivindicación 2 fue modificada de forma tal que se establece que la mezcla

² Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 3.4 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

etanol/agua está en una proporción de 1 a 25%, ya que al ser compuestos esenciales de la mezcla no podrían encontrarse en un porcentaje de 0 (ausentes). Asimismo, y con el fin de ser coherente entre el alcance de la nueva Reivindicación 1, se modificó el porcentaje de etanol en la Reivindicación 3 el cual es de 1 a 25%, pues debe incluirse necesariamente en la mezcla de solventes. El rango de los solventes restantes diferentes al agua y al etanol, se encuentra a partir del 0%, ya que al no ser esenciales pueden estar o no presentes en la mezcla de solventes.

iv) En cuanto al uso de la palabra disolución en el preámbulo de la Reivindicación 1, me permito señalar que ésta hace referencia a un **producto** en el cual hay un principio activo, N,N'-diamino-difenilsulfona, disuelto en una mezcla de solventes que contiene etanol y agua, y al menos un solvente seleccionado entre propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol, tal y como se describe en la nueva Reivindicación 1, por lo que el uso de la palabra disolución en el preámbulo hace referencia a una reivindicación de producto.

Al respecto, me permito resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio en su Guía para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece que “las reivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades físicas, tales como: objeto, sustancia, **composición**, artículo, aparato, máquina, sistema.”³, al igual que como lo establece el MAP, en donde las reivindicaciones de producto “incluye sustancias y composiciones así como entidades físicas”.⁴ De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con lo estipulado para las reivindicaciones de producto.

En cuanto a la frase “para la obtención de un producto con fines terapéuticos”, me permito resaltar que ésta fue eliminada de la nueva Reivindicación 1.

v) En conclusión, y a la luz de las modificaciones realizadas, la nueva Reivindicación 1 cumple con los requisitos de claridad y concisión, ya que incluye las características esenciales de la disolución de la invención, y de la misma forma, ésta reivindicación se encuentra enteramente sustentada en el Capítulo Descriptivo y el ANEXO 1 adjunto, por lo que cualquier persona medianamente versada en la materia tendría claro su alcance.

3. a- La Examinadora señala que las Reivindicaciones 2 a 6 no mantienen un lenguaje uniforme ya que el preámbulo se refiere a N,N'-diamino-difenilsulfona en disolución, mientras

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.6.3.1 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

⁴ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 3.4 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

que la Reivindicación 1 se refiere a la disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona. La Examinadora recomienda la uniformidad en referencia al producto entre las reivindicaciones independientes y las dependientes.

Adicionalmente, la Examinadora menciona que la Reivindicación 2 caracteriza la disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona por la dosis en la que va a ser administrada, lo cual no corresponde a una característica técnica de la invención, sino a un método de tratamiento. La Examinadora sugiere definir la invención por medio de características estructurales.

b- Atendiendo a las sugerencias de la Examinadora, en las nuevas Reivindicaciones 2 a 4 se modifica el preámbulo y ahora se encuentra dirigido a "la disolución de acuerdo con la Reivindicación 1", lo cual mantiene la uniformidad del producto reivindicado.

Adicionalmente, en lo relacionado al uso de la dosis como característica de la composición de la presente invención, me permito resaltar que la Reivindicación 2 fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, por lo que considero superada dicha objeción.

4. Agradezco la opinión favorable de la Examinadora en cuanto a la ausencia de arte previo relacionado con el objeto reclamado en la presente solicitud.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo han sido resueltas, y teniendo en cuenta que no existe arte previo que afecte la novedad y/o el nivel inventivo de la presente invención, solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- ANEXO 1: Modalidades comprendidas en la presente invención.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Una disolución de N,N'-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que contiene etanol, agua y al menos uno de los solventes seleccionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol bencílico y glicofurol.
2. La disolución de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la N,N'-diamino-difenilsulfona en mezcla de etanol/agua está en una proporción de 1 a 25 % v/v.
3. La disolución de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la mezcla de solventes se encuentra en las siguientes proporciones: etanol de 1 a 25%, propilenglicol de 0 a 70%, alcohol bencílico de 0 a 20%, glicofurol de 0 a 25% y agua de 5 a 90%.
4. La disolución de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la mezcla de solventes se encuentra en las siguientes proporciones: etanol 25%, propilenglicol 58%, alcohol bencílico 1%, glicofurol 5% y agua 11%.

ANEXO 1

Mezcla 1.

Se pesan de 0.20 g de N,N'-diamino-difenilsulfona y se colocan en el tubo de ensayo. Se añaden 3 mL de una mezcla que contiene 1.8 volúmenes de propilen-glicol, 0.75 volúmenes de Etanol, 0.15 volúmenes de Alcohol bencílico y 0.3 volúmenes de agua. Se agitan hasta lograr la disolución completa de la N,N'-diamino-difenilsulfona.

Mezcla 2.

Se pesan de 0.20 g de N,N'-diamino-difenilsulfona y se colocan en el tubo de ensayo. Se añaden 5 mL de una mezcla que contiene 1.25 volúmenes de glicofurol, 1.0 volúmenes de Etanol, y 2.75 volúmenes de agua. Se agitan hasta lograr la disolución completa de la N,N'-diamino-difenilsulfona.