

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-160573-00008-0000

Fecha: 2013-11-22 15:23:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

P-3120

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11-160.573**
Solicitud de patente a nombre de **ICEUTICA PTY LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 7 de octubre de 2013, de la sociedad **ICEUTICA PTY LTD.** domiciliada en Australia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **11958** notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, para el cual se solicitó prórroga, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de limitar el alcance de la invención allí definida al incluir las características de la antigua reivindicación 2.
 - 1.2 De otra parte, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 8 a 29 y 32 a 52.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de reivindicaciones de excepciones a la patentabilidad, reivindicaciones de uso, claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En este sentido, indicamos que no se presenta tasa por reivindicaciones adicionales toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene menos de diez reivindicaciones y corresponde en esencia a las primeras cláusulas presentadas originalmente.

2. Excepciones a la patentabilidad y reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Con relación a la objeción planteada por el examinador para las antiguas reivindicaciones 48 y 49 dirigidas a que corresponden a un uso o una excepción a la patentabilidad, el solicitante manifiesta que dichas cláusulas han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio y además, las nuevas reivindicaciones 1 a 8 definen únicamente un método para mejorar la disolución de un material biológicamente activo que no corresponden ni pueden ser consideradas como un uso o una aplicación ni una excepción a la patentabilidad.

3. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el examinador indica en su concepto técnico que *“El título de la solicitud se debe modificar especificando “el material biológicamente activo”, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria”*, a lo cual el solicitante establece que el título sigue sin modificar toda vez que la materia allí definida corresponde de forma exacta con la de las reivindicaciones y que es la que se desea proteger, donde una persona versada en la materia entendería claramente que dicho título efectivamente corresponde a la materia de las reivindicaciones y no confundiría el lector.

Así mismo, llamamos la atención del examinador al hecho que en su objeción al título indica que se debe especificar *“el material biológicamente activo”*, lo cual no es entendible por el examinador y no tiene ningún sentido ni está de acuerdo con las normas y prácticas comunes en temas de redacción de solicitudes de patente y análisis de las mismas, toda vez que el objeto de la invención no es el material biológicamente activo sino el método para mejorar el perfil de disolución del mismo, donde el material biológicamente activo que se utilice puede ser cualquiera y no va a cambiar el método ni los pasos del mismo, hecho que es claro para un experto en la materia. Por lo tanto, el título es claro y define la materia que se desea proteger.

Ahora bien, el solicitante también manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 52 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz de los documentos WO 2008/000042 (D1) y WO 2007/070851 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define *“Un método para mejorar la disolución de un material biológicamente activo, caracterizado porque comprende las etapas de: moler en seco un material biológicamente activo sólido, un agente facilitador y una matriz de trituración molible en un molino que comprende una pluralidad de cuerpos de molienda, por un período de tiempo suficiente para producir partículas del material biológicamente activo dispersado en un material de trituración al menos parcialmente molido, en donde las partículas tienen un tamaño de partícula promedio igual o mayor a 1 μm , determinado con base en el volumen de partícula”*

En este sentido, el solicitante manifiesta que esta nueva reivindicación independiente 1 tiene una serie de diferencias con el estado del arte, principalmente en lo relacionado con el hecho que ninguno de los documentos D1 y/o D2 divulga o sugiere llevar a cabo el paso de la molienda en presencia de **ambos** un compuesto de trituración molible y un agente facilitador para suministrar partículas con un tamaño de partícula promedio igual o mayor a 1 μm , tal como se define en dicha cláusula independiente.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 8, tiene por lo menos una diferencia con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al dispositivo de acceso expuesto en el nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P. 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-3120
Rvs modificadas
Noviembre 21, 2013

REIVINDICACIONES

1. Un método para mejorar la disolución de un material biológicamente activo, caracterizado porque
5 comprende las etapas de:

moler en seco un material biológicamente activo sólido, un agente facilitador y una matriz de trituración molible en un molino que comprende una pluralidad de cuerpos de molienda, por un período de tiempo suficiente para
10 producir partículas del material biológicamente activo dispersado en un material de trituración al menos parcialmente molido,

en donde las partículas tienen un tamaño de partícula promedio igual o mayor a 1 μm , determinado con base
15 en el volumen de partícula.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el tamaño de partícula promedio del material biológicamente activo se ha reducido por un factor
20 seleccionado del grupo que consiste de: menor que 5%, menor que 10%, menor que 20%, menor que 30%, menor que 40%, menor que 50%, menor que 60%, menor que 70%, menor que 80%, menor que 90%, menor que 95% y menor que 99%.

25 3. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque el tamaño de partícula promedio cae dentro del intervalo seleccionado del grupo que consiste de: 1-1000 μm , 1-500 μm , 1-300 μm , 1-200 μm , 1-150 μm , 1-100 μm , 1-50 μm , 1-20 μm , 1-10 μm , 1-7.5

P-3120
Rvs modificadas
Noviembre 21, 2013

μm , 1-5 μm y 1-2 μm .

4. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque las partículas tienen un tamaño de partícula mediano seleccionado del grupo que consiste de: igual o mayor que 1 μm ; e igual o mayor que 2 μm , en donde el tamaño de partícula mediano se determina en una base de volumen de partícula.

5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el porcentaje de partículas mayor que 1 μm en una base de volumen de partícula es un porcentaje seleccionado del grupo que consiste de: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

6. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el porcentaje de partículas mayor que 2 μm en una base de volumen de partícula es un porcentaje seleccionado del grupo que consiste de: 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

7. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el perfil de disolución de la muestra de medición o formulación prototipo de la misma es mejorada por un factor seleccionado del grupo que consiste de: donde X es alcanzado en 10 minutos, donde X es alcanzado dentro de 10-20 minutos, donde X es alcanzado dentro de 10-30 minutos, donde X es alcanzado dentro de 10-40 minutos, donde X es alcanzado dentro de 10-50 minutos, donde

P-3120
Rvs modificadas
Noviembre 21, 2013

X es alcanzado dentro de 20-30 minutos, donde X es alcanzado dentro de 20-40 minutos, donde X es alcanzado dentro de 20-50 minutos, donde X es alcanzado dentro de 30-40 minutos, donde X es alcanzado dentro de 30-50 minutos y donde X es alcanzado dentro de 40-50 minutos, donde X es definido como la concentración igual a la concentración de disolución alcanzada por una muestra de control o formulación prototipo de esta del compuesto o material biológicamente activo después de 60 minutos.

10

8. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el perfil de disolución de la muestra de medición o formulación prototipo de ésta es mejorada por un factor seleccionado del grupo que consiste de: donde Y es alcanzado en 5 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 10 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 10-15 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 10-20 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 10-25 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 15-20 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 15-25 minutos, donde Y es alcanzado dentro de 20-25 minutos, donde Y es definido como la concentración igual a la concentración de disolución alcanzada por una muestra de control (o formulación prototipo de esta) del compuesto o material biológicamente activo después de 30 minutos.

25