

Doctor
Pablo Felipe Robledo Del Castillo
Superintendente de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-041745- -00008-0000

Fecha: 2013-12-11 16:25:34 Dep. 2020 DIR.NUEVASCREA
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

Asunto: **Radicación No.:** **12-41745**
 Resolución No.: **62504**
 Referencia: **Recurso de Reposición**

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, abogado, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.942 de Bogotá y la tarjeta profesional de abogado No. 74.555 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la sociedad **PROTIA LLC.**, solicitante del asunto, respetuosamente presente recurso de reposición en contra de la **Resolución No. 62504**, de conformidad con los siguientes argumentos:

1. El Examinador ha vuelto a rechazar la invención, ahora definida en las Reivindicaciones 1 a 18, por falta de Novedad y Nivel Inventivo frente a los Documentos: D1: Bengsh, Corval, Martin. Organic Magnetic Resonance Vol. 6, Issue 4, pages 195-199, April 1974; D2: Biochem J. 1985 Jul15; 229(2):315-22, y; D3: Taizo Nagano. Tatsunori Takayasu and Hitoshi Maeda. Kanazawa University School of Medicine.
2. En primer lugar se reitera lo manifestado en nuestra respuesta al 1er. Oficio emitido en este Expediente, en donde se analizaron las diferencias de la presente invención, consistente en una bebida alcohólica, no solamente desde su aplicación, sino también desde su constitución, con respecto al arte previo.

En su rechazo a las Reivindicaciones, el Examinador repite ahora los mismos argumentos que había utilizado en su primer Oficio destacándose, como curiosidad, que ahora ha invertido las Tablas que utilizó para objetar, respectivamente, la Novedad y el Nivel Inventivo de la Reivindicación.

En efecto, en el Primer Oficio el Examinador había rechazado la Novedad de la Reivindicación 1 con base en la Tabla que comparaba esta invención con los Documentos D1 y D3, mientras que el Nivel

l

Inventivo de la Reivindicación 1 había sido rechazado con base en la Tabla que comparaba esta invención con los Documentos D1, D2 y D3.

Ahora, en su Oficio Denegatorio, el Examinador rechaza la Novedad de la Reivindicación 1 con base en la Tabla que compara esta invención con los Documentos D1, D2 y D3, mientras que el Nivel Inventivo de la Reivindicación 1 es rechazado con base en la Tabla que compara esta invención con los Documentos D1 y D3, justamente en forma inversa a lo actuado en el Primer Oficio.

3. Considerando que el Examinador no ha sumado argumentos nuevos, ni ha modificado sus argumentos anteriores, en lo que hace a la esencia de la bebida alcohólica de la invención así como su composición y porcentuales defendidos por la Solicitante en la respuesta al Primer Oficio, esta inversión de las Tablas en el análisis comparativo de los Documentos es, confusa y demostrativa de que no se ha puesto en esta comparación el rigor necesario para rechazar la invención.
4. Se advierte un único nuevo argumento empleado por el Examinador para fundamentar ahora su rechazo a todas las Reivindicaciones. Este argumento es que la invención se trataría de "un segundo uso" no patentable. Es decir, nada ha contestado el Examinador a aquellos argumentos técnicos esgrimidos por la Solicitante en relación a la esencia y composición de la bebida alcohólica de la invención.
5. Es cierto que, en respuesta al Primer Oficio, la Sociedad Solicitante había modificado las Reivindicaciones, particularmente la Reivindicación 1, indicando que la invención se trata de una bebida alcohólica "para consumo humano". Esta indicación, sin embargo, no significa aceptar lo sostenido ahora por el Examinador en el sentido de que la bebida alcohólica reivindicada no es nueva y, en realidad, se trataría de un "segundo uso". Lo que se pretendió con esta modificación, fue delimitar el campo práctico de la invención. La Solicitante ha expuesto también otros argumentos comparativos y el Examinador no ha respondido a los mismos.
6. Por ejemplo, la Solicitante sostiene claramente que la invención se trata de una bebida alcohólica de consumo que, según la Reivindicación

3'

1, comprende agua y etanol, en donde al menos 5 moles por ciento del etanol es un alcohol deuterizado que tiene la fórmula



en donde cada H puede ser independientemente hidrógeno o deuterio.

Frente a esta bebida el Examinador cita el Documento D3 que, en su opinión, divulga la administración de "Etanol-d6 (25% v/v%) que se encuentra dentro del rango de 5 moles % a 95 moles % de alcohol deuterizado, el cual se administra a bebidas como cerveza y sake." (Subrayado fuera del texto. Ver Tabla comparativa, columna de la derecha, cuadro del fondo). Esta interpretación acerca de que D3 divulga la administración del Etanol-d6, con un porcentaje deuterizado, en bebidas alcohólicas como cerveza y sake, es absolutamente errónea. Y es esta interpretación errónea la que conduce ahora al Examinador a calificar la invención de "segundo uso". El Resumen de D3 dice:

"The blood from rats that had been administered ethanol-d6 orally, as well as blood and urine collected from healthy volunteers that had ingested alcoholic drinks and blood and tissue specimens taken from autopsied cadavers were examined for ethanol concentrations by both this new method and by the usual head space-GC method."

Lo que indica realmente D3 en su Resumen es que para medir la concentración de etanol en material biológico se analizaron:

- i) muestras de sangre de ratas a las que se les había administrado etanol-d6;
- ii) muestras de sangre y orina de voluntarios que habían ingerido bebidas alcohólicas, y
- iii) muestras de tejido cadavérico.

¿Donde dice D3 que el etanol-d6 se administra a bebidas alcohólicas? En ningún aparte del texto. Sólo se administra etanol-d6 a ratas para medir, luego, la concentración de etanol en sangre. Si era necesario administrarle etanol a las ratas, ¿cómo hacerlo mejor sino a través de una solución acuosa? Y en este contexto, ¿qué tiene que ver esa solución acuosa con una bebida alcohólica de consumo cuyo propósito es retardar los picos de concentración del etanol en sangre en bebedores de bebidas alcohólicas?

Una cosa es administrar etanol a un ser vivo y medir su concentración en sangre y otra, muy distinta, es combinar una bebida alcohólica con la composición definida en la Reivindicación 1. Los productos finales son distintos, tienen propósitos distintos y resuelven problemas técnicos distintos.

Lo anterior demuestra el error conceptual en la comparación entre D3 y la presente invención.

7. La solución acuosa al 25% de etanol-d6, de ensayo, nada tiene que ver con la bebida alcohólica de la presente invención que incluye, como lo define la invención, agua y etanol, en donde al menos 5 moles por ciento del etanol es un alcohol deuterizado que tiene la fórmula



en donde cada H puede ser independientemente hidrógeno o deuterio.

No puede compararse una solución de ensayo que tiene etanol, para ser administrada a una rata y medir su concentración en sangre, con una bebida alcohólica de consumo humano cuyo propósito es reducir la velocidad de absorción del etanol en sangre. Y mucho menos puede concluirse, como lo hace el Examinador, que esta bebida alcohólica no es nueva y sólo se trata de un "segundo uso". Si se tratara de un "segundo uso" sería muy fácil entonces concluir que el "primer uso" es que un bebedor ingiera una solución acuosa de etanol-d6 como la que D3 administra a las ratas. Francamente, no sería un producto de mucha aceptación comercial. En cambio, esta invención proporciona una bebida alcohólica que incorpora todas las características y

componentes de la bebida en particular, cerveza, etc. más agua y etanol, en donde al menos 5 moles por ciento del etanol es un alcohol deuterizado que tiene la fórmula



en donde cada H puede ser independientemente hidrógeno o deuterio. Esto no está divulgado en ninguno de los Documentos D1 a D3.

8. El Examinador no ha demostrado que D1, D2 o D3 divulguen una bebida alcohólica con los componentes de la invención.
9. En conclusión, el Examinador parece no haber considerado nunca los argumentos de defensa de la Solicitante que se han reiterado arriba en esta respuesta.

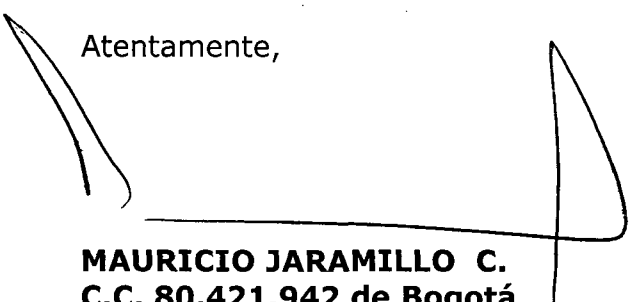
Pretensión

Con fundamento en los argumentos explicados anteriormente, respetuosamente solicito **revocar** la **Resolución No. 62504** expedida por ese Despacho y en su lugar **proferir una nueva** que devuelva a examen de la Dirección de Nuevas Creaciones, el expediente del asunto.

Notificaciones

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 - 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia; o al correo electrónico jbenoit@gpzlegal.com.

Atentamente,



MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogotá
T.P. 74.555 del C.S.Jra.

jbs