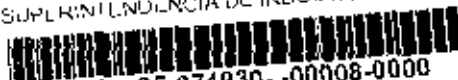


JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.,

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-074930-00008-0000

Fecha: 20/05/2010 16:53:16

Dep. 2026 DIR. NULVASOR

IV. 11 PATENTILYU

Cve: 375 BASLNACIONAL

Aut. 444 RESPUESTA LQUL

Folios 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMI

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. U.

Re: P1.-EPIEN MEDICAL, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "FORMULACIONES INODORAS PARA TRATAR LAS DISCONTINUIDADES MUCOSALES".-Clase A61K.-Expediente número 05-074.930.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 14 de Mayo de 2010 así como a mi memorial de plazo de 9 de Agosto de 2010.
2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico No. 1429 bajo los acápites de Claridad de la Solicitud y Nivel inventivo, atentamente me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones hechas al capítulo reivindicatorio de la solicitud en mención, por medio de lo cual no sólo se superan dichas objeciones, sino que además se demuestra la patentabilidad de la presente invención.

3. MODIFICACIONES EN LA SOLICITUD DE PATENTE

Inicialmente, me permito manifestar ante ese Despacho que el solicitante ha decidido realizar las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión:

- Eliminar las reivindicaciones 1 a 10 y 13 a 26 actualmente presentadas;
- Renumerar las reivindicaciones 11 y 12 actualmente presentadas como nuevas reivindicaciones 1 y 2, respectivamente.

De lo anterior es claro que las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la Invención en cuestión no amplían de manera alguna el alcance de la solicitud de patente originalmente presentada, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

4. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Ahora bien, el señor Examinador ha objetado la claridad de la presente solicitud con base en los siguientes argumentos:

149 148

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

En consecuencia, atentamente solicito al señor examinador la reconsideración de las objeciones realizadas en su Concepto Técnico a éste respecto.

ii) "La reivindicación 1 carece de claridad debido a que no es posible para el técnico medio identificar cual es el criterio para decidir si es necesaria o no la reacción de agua libre y el ácido libre o cuando es conveniente la adición de agua en la producción de la formulación."

En respuesta a lo anterior me permito señalar que la reivindicación 1 actualmente presentada ha sido eliminada, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

iii) "Las expresiones "concentraciones preseleccionadas", "isómeros preseleccionados" y "opcionalmente", no limitan el alcance de la reclamación. Se recomienda al solicitante utilizar expresiones concisas que permitan establecer sin ambigüedad la materia solicitada"

Frente a éste particular me permito señalar que las expresiones "concentraciones preseleccionadas", "isómeros preseleccionados" y "opcionalmente" han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión. Así mismo, me permito manifestar que en las nuevas reivindicaciones 1 y 2 no se utilizan expresiones ambiguas que le resten claridad y concisión a la materia técnica a proteger.

iv) "Las reivindicaciones 2 y 3 carecen de claridad ya que no se entiende como puede lograrse fenolsulfonato de amonio o guayacolsulfonato de potasio con hidróxidos diferentes al hidróxido de amonio o de potasio. Se recomienda al solicitante ser conciso o coherente en el alcance de la reclamación"

En respuesta a lo anterior me permito señalar que las reivindicaciones 2 y 3 actualmente presentadas han sido eliminadas, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

v) "Las reivindicaciones 5, 6, 13, 15-18 caracterizan el método o sistema por su uso en el tratamiento de una patología. El uso no se considera una característica técnica puesto que no delimita el alcance de la reclamación ya que cualquier método o sistema actual o futuro que eventualmente pueda tener el mismo uso estaría dentro del alcance de la solicitud"

150 149

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

En este sentido, el señor Examinador argumenta básicamente que el estado de la técnica más cercano es D1 porque enseña una composición cosmética que comprende ácido fenolsulfónico junto con hidroxianisol. Por lo tanto, para el señor Examinador es claro que la solicitud en cuestión tan sólo se diferencia de dicha anterioridad porque reclama composiciones que contienen adicionalmente fenolsulfonato de amonio y guayacolsulfonato de potasio.

Sin embargo, de acuerdo con el señor Examinador las composiciones de la solicitud en cuestión logran el mismo efecto técnico que es obtenido mediante las composiciones de D1, ya que no se presenta en la solicitud ninguna información que evidencie un efecto sorprendente o novedoso.

Así mismo, el señor Examinador afirma que ninguna de las formulaciones ejemplificadas en la descripción de la solicitud contiene simultáneamente los cuatro componentes descritos en la reivindicación 10 de la solicitud, y en consecuencia la descripción también carece de información que permita establecer el efecto técnico sorprendente o ventajoso de las composiciones reivindicadas.

Finalmente, de acuerdo con el señor Examinador el documento D2 describe una composición que comprende hidroxianisol y antioxidantes, la cual es útil para ser aplicada en la piel con la finalidad de protegerla frente a posibles eritemas.

Con base en lo anterior, el señor Examinador concluye que a partir de la información contenida en D1 y D2, para el técnico medio en la materia sería evidente preparar una composición que contenga ácido fenolsulfónico y ácido guayacolsulfónico junto con otros adyuvantes de formulación, con la finalidad de obtener una formulación que pueda ser útil para proteger la piel del daño solar y lograr un efecto exfoliante.

Visto lo anterior y con el ánimo de demostrar el inequívoco carácter inventivo de la solicitud en cuestión con respecto a las enseñanzas de los documentos D1, D2 o la combinación de los mismos, atentamente me permito poner en consideración de ese Despacho los siguientes argumentos técnicos:

(a) La solicitud de patente en cuestión se encuentra dirigida a proteger una formulación para tratar las discontinuidades mucosales orales, caracterizada porque comprende:

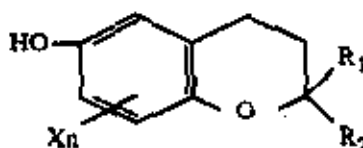
- ácido fenolsulfónico en una concentración de 25-80% en peso;
- ácido guayacolsulfónico en una concentración de 25-80% en peso;
- ácido sulfúrico libre en una concentración del 0 a 32% en peso; y,
- agua en una concentración de 0 a 3% en peso,

Donde los posibles significados de las variables R_1 , R_2 y R_3 se encuentran debidamente especificados en las columnas 1 y 2 del documento D1.

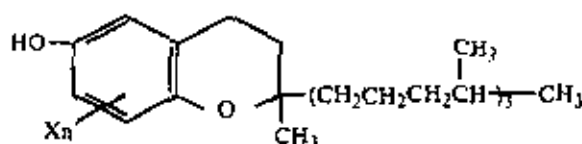
De acuerdo con los autores de tal anterioridad, los compuestos previamente mencionados actúan como estabilizadores UV, es decir, actúan como materiales orgánicos que son sensibles a la luz ultravioleta y que por lo tanto permiten proteger, por ejemplo, los materiales textiles contra el efecto dañino de la radiación ultravioleta (columna 5 - líneas 21 a 25 de D1).

De otro lado, en D1 se establece que los compuestos allí revelados presentan una baja solubilidad en agua y por lo tanto deben ser aplicados como una dispersión, razón por la cual generalmente se mezclan con algún dispersante (columna 5 - líneas 35 a 39 de D1). En este sentido, entre la línea 40 de la columna 5 y la línea 9 de la columna 6 de D1, se enseñan algunos ejemplos de dispersantes adecuados para los compuestos o-hidroxifenil-s-triazinas revelados en dicha anterioridad, entre los cuales se cuentan: ésteres ácidos o sales de aductos de óxido de alquileo, sulfonatos de poliestireno, taururos de ácidos grasos, sulfonatos de ésteres de ácido policarboxílico, ligninsulfonatos y productos de condensación de formaldehído, incluyendo productos de condensación de ácidos fenolsulfónicos con formaldehído.

(d) Por su parte, el documento D2 básicamente divulga una composición que permite prevenir eritemas de piel causados por la absorción de radiación ultravioleta, al mismo tiempo que permite broncear la piel. Dicha composición está conformada por una cantidad efectiva de un compuesto derivado de 6-cromanol que presenta la siguiente estructura química general:



Aunque de acuerdo con lo definido en las columnas 4 y 5 del documento D2, los compuestos preferidos son aquellos que presentan la siguiente fórmula química:

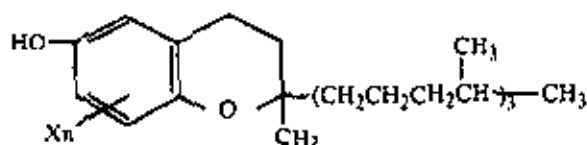


En donde X representa un grupo alquilo y n es un número entero entre 1 a 3.

De manera específica, los autores del documento D2 mencionan que el compuesto tocoferol que debe conformar la composición revelada puede ser escogido entre los siguientes: alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gamma-tocoferol,

mezclados con agentes dispersantes como aquellos mencionados entre la línea 40 de la columna 5 y la línea 9 de la columna 6 del documento D1.

Por su parte, el documento D2 enseña composiciones que comprenden un compuesto tocoferol que presenta la siguiente estructura química general preferida:



El cual tampoco presenta alguna relación estructural con los elementos que conforman las formulaciones reveladas en la presente invención.

Adicionalmente, y contrario a lo afirmado por el señor examinador en su Concepto Técnico, en la columna 18 (líneas 15 a 25) del documento D2, tan sólo se menciona que los compuestos derivados de tocoferol previamente señalados pueden estar mezclados opcionalmente con un compuesto seleccionado del grupo conformado por hidroxitolueno butilado, hidroxianisol butilado, propil galato, una sal de ácido graso de trietanolamina, una sal de ácido graso de isopropil amina, entre otros.

Aparte de lo anterior, considero de gran importancia destacar que a persona medianamente versada en la materia no encuentra en los documentos D1 y D2 alguna indicación técnica que le sugiera que las novedosas formulaciones reveladas en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión actúan como efectivos agentes de cauterización de cualquier tipo de llaga, úlcera, herida o incisión quirúrgica presente en la piel o en la cavidad oral, así como permiten lograr el desbridamiento de tales llagas, úlceras, heridas o incisiones quirúrgicas.

En efecto, de la atenta lectura de tales anterioridades, y tal como se ha mencionado previamente en el presente memorial, los documentos D1 y D2 únicamente divulgan composiciones que actúan como estabilizadores UV, actuando por lo tanto como bloqueadores de radiaciones ultravioleta naturales y artificiales, y como en el caso del documento D2, actuando adicionalmente como agentes bronceadores de la piel.

Con base en lo anterior, atentamente me permito señalar que la afirmación hecha por el señor Examinador, según la cual:

"para el técnico medio en la materia sería evidente a partir de la información contenida en D1 y D2, preparar una composición que contenga tanto ácido fenolsulfónico como ácido guayacolsulfónico junto con otros ayudantes de

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tef: 6069700 Fax 6069701

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,

Alicia Lloreda Ricaurte
ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

NOTARIA 41 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Notario 41 del círculo de Bogotá D.C. se dio comparecido personalmente *Alicia Lloreda Ricaurte* identificando (o) con *39690713* y tarjeta profesional de abogado No. *53215* del Consejo Superior de la Judicatura, quien autentica la firma puesta por ella (o) misma en este escrito.

(C.C. No. 39.690.713 de Usaquén)

20 SET. 2010

Alicia Lloreda Ricaurte
ALICIA LLOREDA RICAURTE

C.C. No. 39.690.713 de Usaquén



REIVINDICACIONES

1. Una formulación para tratar las discontinuidades mucosales orales, caracterizada porque comprende:
ácido fenolsulfónico en un concentración de 25-80% en peso;
ácido guayacolsulfónico en una concentración de 25-80% en peso;
ácido sulfúrico libre en una concentración del 0 a 32% en peso; y agua en una concentración de 0 a 3% en peso.
2. Una formulación para tratar las discontinuidades mucosales de la piel, caracterizada porque comprende:
ácido fenolsulfónico en un concentración de 25-80% en peso;
fenolsulfonato de amonio en una concentración de 0 a 5% en peso;
ácido guayacolsulfónico en una concentración de 25-80% en peso;
ácido sulfúrico libre en una concentración del 0 a 32% en peso; y agua en una concentración de 0 a 3% en peso.

155
154

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05-74930

Clasificación Internacional (IPC): A61K31/185; A61K31/255; A61K45/06

Concepto Técnico No. 3474

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/US2004000133

Fecha de Presentación Interna.

05-01-2004

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:

Folios: 17 a 43

(como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones:

Folios 44 a 47

(como se radicó inicialmente)

Folio: 153

(modificación)

Prioridad:

Fecha: 03-01-2003; país y número: US 60/437,777.

Fecha: 21-05-2003; país y número: US 10/443,446

Fecha: 03-01-2003; país y número: US 10/443,445.

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la prioridad para la materia contenida en la solicitud.

3. Objeto de la invención

Título de la invención: "FORMULACIONES INODORAS PARA TRATAR LAS DISCONTINUIDADES MUCOSALES"

Problema Técnico Planteado: La necesidad de formulaciones para tratar discontinuidades mucosales.

Solución: un proceso mediante el cual se provee fenol, guayacol, ácido sulfúrico y opcionalmente agua, que da lugar a la formación de ácido fenolsulfónico y ácido guayacolsulfónico.

IPC: A61K31/185; A61K31/255; A61K45/06.

4. De la solicitud de Patente

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción si cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio contenido en el folio 153 si cumple con el requisito de definición claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud si cumple con el requisito de unidad de invención.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f)

Las reivindicaciones no se catalogan dentro de ninguno de los numerales del artículo 15, por lo cual las reivindicaciones si son invenciones

7. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

El objeto de la solicitud no se encuentra dentro del alcance de las excepciones de patentabilidad por lo cual las reivindicaciones si son patentables.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La materia de las las reivindicaciones no se refiere a usos ni segundos usos.

9. Análisis de la(s) Oposición(es): (artículo 43 D. 486):

La solicitud no presenta oposiciones.

10. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 03-01-2003

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud.

11. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio (folio 153) con un total de dos reivindicaciones. Luego del estudio de este documento, este despacho encuentra que el mismo no amplía el alcance de la solicitud

1. Argumenta el solicitante con respecto a D1 que " (...) dicha anterioridad divulga compuestos o-hidroxifenil-s-triazinas que contiene al menos dos sustituyentes alcoxifenilos, (...).

(...) D2 básicamente divulga una composición que permite prevenir eritemas de piel causados por la absorción de radiación ultravioleta, al mismo tiempo que permite broncear la piel (...)

(...) la persona medianamente versada en la materia no encuentra en los documentos D1 y D2 alguna indicación técnica que le sugiera que las novedosas formulaciones reveladas en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión actúan como efectivos agente de cauterización (...)

(...) los documentos D1 y D2 únicamente divulgan composiciones que actúan como estabilizadores UV, actuando por lo tanto como bloqueadores de radiaciones ultravioleta naturales y artificiales, y como en el caso del documento D2, actuando adicionalmente como agentes bronceadores de la piel" (folios 149 a 151).

En respuesta a los anteriores argumentos, esta Superintendencia encuentra que a la luz de la actual restricción del capítulo reivindicatorio (folio 153) los documentos D1 y D2 no proporcionan información suficiente para que el experto en la materia logre las composiciones reclamadas en la presente solicitud. D1 enseña una composición cosmética que comprende ácido fenolsulfónico junto con hidroxianisol pero no contempla ni sugiere la presencia de guayacolsulfonato. Igualmente, D2 se refiere a composiciones para prevenir o tratar el eritema de la piel causado por exposición a radiación UV, compuesta por hidroxianisol y antioxidantes. Estas anterioridades no sugieren la presencia de guayacolsulfonato y la utilidad de esta combinación. En consecuencia la presente solicitud posee nivel inventivo frente a D1 y D2.

12. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

12.1 Novedad (artículo 16 D486)

Las reivindicaciones 1 y 2 reclaman formulaciones que contienen ácido fenolsulfónico y ácido guayacolsulfónico.

De acuerdo con el numeral 10, no se encontró dentro del estado de la técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invención contenida en las reivindicaciones 1 a 2 ya que el estado de la técnica no enseña la combinación específica de ácido fenolsulfónico y guayacolsulfónico. En conclusión la invención es novedosa de acuerdo a lo estipulado en el art. 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

11.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Las reivindicaciones 1 a 2 se refieren a una formulación para el tratamiento de discontinuidades mucosales que comprende ácido fenolusulfónico y ácido guayacolsulfónico. Ácido guayacolsulfónico. No se encontró dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el numeral 10, documento alguno que afecte el

utilidad para tratar discontinuidades mucosales. En consecuencia la invención tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

12.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La invención contenida en las reivindicaciones 1 a 2 sí tiene Aplicación Industrial.

12 Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 2 (folio:153).

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 3474	EXAMINADOR TECNICO Código No.202073
-------------------------------------	---

α: