

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A. - (1.305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-056310- -00009-0000

Fecha: 2011-02-14 17:23:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Señor Director
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06056310
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN PARA USO
TÓPICO CONTENIENDO EXTRACTO DE LA PLANTA DEL
GENERO STRYPHNODENDRON, SU PROCESO DE
PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN**
Solicitante : AERP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO Y
APSEN FARMACEUTICA S.A.
Clase : A61K 035/078

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **13191** notificado por fijación en lista del 08 de octubre de 2010.

2. Mediante memorial radicado el día 20 de diciembre de 2010 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **13191**.

3. Mediante oficio No. **13191** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 Nivel inventivo

Nuevamente en esta oportunidad el Examinador ha objetado el nivel inventivo de la presente solicitud, considerando que los documentos D1: *Micropropagation of Stryphnodendron polyphytum* y D2: WO 97/37673 comprenden enseñanzas suficientes para que la persona medianamente versada en la materia pueda derivar de manera obvia la invención reivindicada.

Específicamente, el Examinador afirma que el estado de la técnica revela que los taninos mejoran el efecto cicatrizante y que el exceso de taninos conduce a un proceso inflamatorio y ulcerativo; también que la adición de taninos junto con los demás compuestos naturales de un extracto logran una sinergia que conduce a la mejora de las heridas. Adicionalmente, el Examinador considera que los resultados presentados por el solicitante frente a la cicatrización de las heridas de los pacientes no resultan sorprendentes o inesperados.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

Así con el ánimo de diferenciar mejor la presente invención frente al estado del arte, se han modificado las reivindicaciones 1 y 10 para limitar aún más el porcentaje de fenoles totales. De esta manera, el nuevo rango reivindicado corresponde del 4,6% al 6% (w/w) de fenoles totales.

En vista de lo anterior, se han eliminado las reivindicaciones 2, 3, 11 y 12. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependientes han sido reenumeradas.

Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio, el cual cumple con las disposiciones de la Decisión 486.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente del artículo 18, se considera que una invención resulta inventiva cuando no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo, para una persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad. Lo evidente consiste en la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda (Ver proceso 13-IP-2010).

Consecuentemente, para que una anterioridad pueda afectar el nivel inventivo de una solicitud de patente, debe comprender enseñanzas claras y directas (obvias) para que la persona medianamente versada en la materia pueda considerarlas y aplicarlas para un fin determinado.

En este sentido, nos apartamos nuevamente de la opinión del Examinador respecto a la obviedad de la presente invención y consideramos que se está pasando por alto que la presente invención no sólo resulta no obvia sino que además aporta un efecto técnico inesperado y de relevancia en el campo tecnológico de la invención. Por lo tanto, solicitamos atentamente la reconsideración de la objeción por falta de nivel inventivo, en vista de lo siguiente:

La presente invención no busca en ningún momento reivindicar las características naturales del *Stryphnodendron*, ni tampoco un extracto que contiene fenoles de manera natural. Por el contrario, busca proteger una composición tópica que comprende un porcentaje idóneo, eficaz y determinado de fenoles totales en el rango de 4,6% al 6,0%, que a su vez contiene un porcentaje del 80% al 90% de taninos. Estos porcentajes específicos, tal como puede ser determinado por la persona medianamente versada en la materia, han sido estudiados, investigados y experimentados, como se reporta en la descripción y específicamente en los ejemplos experimentales. Por lo tanto no constituyen simplemente un ensayo de rutina como afirma el Examinador, sino una investigación de varios años, la cual además tiene un efecto técnico inesperado.

Particularmente, la actividad inventiva de la presente solicitud radica en el porcentaje idóneo del 4,6% al 6,0% de fenoles totales y un 80% a 90% de taninos que aceleran la cicatrización de las heridas cutáneas, como se señala en la descripción y correspondiendo al estímulo de la síntesis de colágeno, con posterior reparación del tejido.

Con la aceleración de la cicatrización disminuyen los gastos de permanencia en el hospital, el uso de otros medicamentos y el riesgo de contaminación, lo cual demuestra la aplicación directa del efecto sorprendente que ni se demostró ni se sugirió en D2.

Tal como afirma el Examinador, los taninos y fenoles están presentes en las plantas de *Rhizophora mangle* L, *Stryphnodendros* y otras, pero es el contenido específico reivindicado de principio activo: 4,6% al 6,0% de fenoles totales y un 80% a 90% de taninos el que permite obtener el efecto técnico mencionado. Dichos porcentajes no se encontraban revelados o sugeridos en el arte previo, de manera que para la persona medianamente versada en la materia no puede resultar obvio ni los porcentajes ni el efecto técnico asociado: la aceleración de la cicatrización.

Adicionalmente, consideramos que el Examinador no puede ignorar hechos fundamentales como los siguientes:

- El documento D1 está dirigido al estudio de la propagación *in Vitro* de *Stryphnodendron* y no a la preparación u obtención de una composición tópica con porcentajes específicos de fenoles y taninos como los que se reivindican en la presente solicitud;
- El documento D2 reivindica un contenido del 1,5% hasta 4,5% de extracto acuoso obtenido a partir de la corteza de *Rhizophora mangle* L para llegar a un extracto hidroalcohólico. Dicho porcentaje no corresponde al porcentaje de 4,5% a 6% de fenoles totales como se reivindica en la presente invención
- El documento D2 revela una composición desinfectante y no una composición para la cicatrización acelerada de heridas cutáneas. Estas dos funciones son distintas para la persona medianamente versada en la materia, por lo que los efectos buscados son completamente diferentes, tal como de muestra las diferencias entre las composiciones ejemplificadas en la presente solicitud y en D2. Una persona medianamente versada en la materia no recurriría a un documento dirigido a una composición desinfectante, buscando una composición para la cicatrización de heridas cutáneas
- El documento D2 menciona que cuando el producto allí revelado está basado sólo en taninos la capa formada resultó muy fina y densa permitiendo el desarrollo de material infeccioso con actividad ulcerosa posterior. Esto quiere decir, que aunque la persona medianamente versada en la materia emplease el documento D2, se alejaría de la composición reivindicada (la cual además no está dirigida al efecto desinfectante sino al cicatrizante), toda vez que la composición reivindicada solamente está basada en taninos

- A la composición de D2 se le adicionan los taninos, no se encuentran naturalmente como en la composición reivindicada en la presente invención
- La planta empleada en D2 es diferente de la planta de la presente invención, lo cual, hace que tengan propiedades diferentes

En vista de todo lo anterior, consideramos que la presente invención posee suficientes diferencias técnicas que hacen que el objeto reivindicado no resulte obvio en vista de las enseñanzas particulares de los documentos D1 y D2. Adicionalmente, no puede ignorarse que la composición reivindicada tiene un efecto técnico inesperado y de gran relevancia en el campo técnico de la invención.

Consecuentemente, la presente invención goza de nivel inventivo a la luz del arte previo y merece ser patentada, por cuanto cumple con las disposiciones de la legislación actual.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-15405-841-001-5
JMS\JMS\ID-187077\WPC15405
No. M-2011-187077\JMS

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA		Espacio reservado para el adhesivo de radicación	
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES			
1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud			
2 SOLICITANTE		Nombre: AERP ASSOCIACAO DE ENSINO DE RIBEIRAO PRETO Y APSEN FARMACEUTICA S.A. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Brasil. Dirección: Avenida Costabile Romano, 2201 CEP 14096-380, Ribeirao Preto, Sao Paulo /SP, Brasil Domicilio: Ribeirao Preto, Sao Paulo /SP, Brasil Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____	
3 REPRESENTANTE O APODERADO		Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia. IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número 35.456.344 T. P. 23.555	
4 Número de expediente: 06.056.310			
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 14 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.			
6 Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____			
7 Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por ☐ Poderes, si fuere el caso			

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

FIRMA: Luz Clemencia de Páez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

JMS

REIVINDICACIONES

- 1.** Composición tópica conteniendo extracto de la planta del genero *Stryphnodendron* caracterizada por contener la referida composición una cantidad desde 4,6% hasta 6% (w/w) de fenoles totales
- 2.** Composición tópica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la cantidad total de fenoles está compuesta por un 80% hasta 90% de taninos
- 3.** Composición tópica de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2 caracterizada porque la cantidad total de fenoles está compuesta esencialmente de compuestos de fenol extraídos de plantas del genero *Stryphnodendron*
- 4.** Composición tópica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque la cantidad total de fenoles está compuesta esencialmente por compuestos de fenol extraídos de las cortezas de las plantas de especie *Stryphnodendron polyphyllum* o *Stryphnodendron adstringens*
- 5.** Composición tópica de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque la cantidad total de fenoles está compuesta esencialmente por compuestos de fenol extraídos de la corteza de las plantas de la especie *Stryphnodendron polyphyllum*
- 6.** Composición tópica de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque la cantidad total de fenoles está compuesta esencialmente de compuestos de fenol extraído de la corteza de las plantas de la especie *Stryphnodendron adstringens*
- 7.** Composición tópica de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque contiene un extracto de la planta del género *Stryphnodendron* obtenido por extracción con uno o más disolventes escogidos entre: agua, acetona, etanol, isopropanol, metanol, alcohol de granos, etileno glicol, propileno glicol, glicerina y la mezcla de ellos
- 8.** Proceso de producción de una composición tópica que contiene extracto de la planta del género *Stryphnodendron*, caracterizado porque incluye la adición de compuestos de fenol para un contenido final desde 4,6% hasta 6% (w/w) de fenoles totales
- 9.** Proceso de acuerdo con las reivindicación 8 caracterizado porque la cantidad de fenoles totales está compuesta de un 80% hasta 90% de taninos.
- 10.** Proceso de acuerdo con las reivindicaciones 8 y 9 caracterizado porque la cantidad de fenoles totales está compuesta esencialmente de compuestos de fenoles extraídos de plantas del género *Stryphnodendron*
- 11.** Proceso de acuerdo con las reivindicaciones 8 a 10 caracterizado porque la cantidad total de fenoles está compuesta esencialmente de compuestos de fenoles extraídos de la corteza de las plantas de la especie *Stryphnodendron polyphyllum* o *Stryphnodendron adstringens*
- 12.** Proceso de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque la cantidad de fenoles totales está compuesta esencialmente por compuestos de fenoles extraídos de las cortezas de las plantas de la especie *Stryphnodendron polyphyllum*

13. Proceso de acuerdo con la reivindicación 11 caracterizado porque la cantidad de fenoles totales está compuesta esencialmente de compuestos de fenoles extraídos de la corteza de las plantas de la especie *Stryphnodendron adstringens*

14. Proceso de acuerdo con las reivindicaciones 8 a 13 caracterizado porque incluye un extracto de la planta del genero *Stryphnodendron* con uno o más disolventes escogidos entre: agua, acetona, etanol, isopropanol, metanol, granos de alcohol, glicol etileno, glicol propileno, glicerina y las mezclas de ellos