



No. 13-172849- -00005-0000

Fecha: 2014-11-25 15:15:03
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 6**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-3882

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-172.849
Solicitud de patente a nombre de **AMAZENTIS SA**

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 de la sociedad AMAZENTIS SA, domiciliada Ecublens, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 10848 notificado por fijación en lista el 2 de septiembre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, 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, el cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificaron las antiguas reivindicaciones 5 y 20 con el fin de definir de manera clara y específica el producto alimenticio o suplemento nutricional, con el fin de que el examinador pueda reconocer el producto reclamado como un material no existente en la naturaleza.
 - 1.2 Adicionalmente, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 a 4, 6 a 19 y 21 a 80, con el fin de eliminar materia objeto no patentable según la legislación colombiana de patentes.
 - 1.3 Asimismo, se incluyeron las nuevas reivindicaciones 3, 4 y 5, que incluyen características técnicas adicionales del producto alimenticio o suplemento nutricional reclamado.
 - 1.4 Por otra parte, se modifica el título de la solicitud de acuerdo a la materia reclamada a *“PRODUCTO ALIMENTICIO O SUPLEMENTO NUTRICIONAL QUE CONTIENE UNA UROLITINA Y AL MENOS UN ADITIVO, AGLUTINANTE U OTRO INGREDIENTE”*.

P-3882

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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 planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

2. Materia reclamada corresponde a materia patentable

El examinador indica en su reporte técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 5 corresponden a materia no patentable ya que hacen referencia a material existente en la naturaleza.

A este respecto, es deseo del solicitante indicar que las antiguas reivindicaciones 1 a 4 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio. Por su parte, la nueva reivindicación 1, que contiene las características técnicas descritas en la antigua reivindicación 5, hace referencia a un producto alimenticio o suplemento nutricional caracterizado porque comprende *“una urolitina y al menos un aditivo, aglutinante, u otro ingrediente seleccionado del grupo que consiste de lactosa, manitol, almidón de maíz, almidón de papa, celulosa cristalina, acacia, gelatina, conservantes, y agentes saborizantes”*.

Se indica al examinador que dicha modificación se encuentra debidamente soportada por la información incluida en el capítulo descriptivo originalmente presentado, por ejemplo, en la página 112, líneas 17 a 27:

“Para preparaciones orales, los compuestos se pueden usar solos o en combinación con aditivos apropiados para hacer tabletas, polvos, gránulos o cápsulas, por ejemplo, con aditivos convencionales, tales como lactosa, manitol, almidón de maíz o almidón de papa; con aglutinantes, tales como celulosa cristalina, derivados de celulosa, acacia, almidón de maíz o gelatinas; con desintegradores, tales como almidón de maíz, almidón de papa o carboximetilcelulosa de sodio; con lubricantes, tales como talco o estearato de magnesio; si se desea, con diluyentes, agentes amortiguadores, agentes humectantes, conservadores y agentes saborizantes”

Como podrá notar el examinador, la nueva reivindicación 1 hace referencia a un producto que contiene una urolitina como ingrediente activo e ingredientes adicionales indicados en forma específica en la reivindicación.

Adicional a lo anterior, se indica que las antiguas reivindicaciones 6 a 19 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio, con el fin de eliminar usos de la composición reclamada, los cuales corresponden a materia objeto no patentable según la actual legislación colombiana de patentes.

De manera similar, se han eliminado las antiguas reivindicaciones 21 a 80, que hacían

Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

referencia a un método de tratamiento, lo cual no es aceptado como patentable según la práctica colombiana de patentes.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 no corresponden a materia objeto no patentable en Colombia según los artículos 14, 15, 20 y 21 de la Decisión 486.

3. Materia reclamada es patentable

El examinador establece en su concepto técnico que los productos objeto de la presente solicitud estarían igualmente afectados con respecto a su novedad y nivel inventivo a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos EP 2033526 (D1), US2010/0004334 (D2), WO2006127832 (D3), US20100021533 (D4), WO2005/097106 (D5) y EP 2068864 (D6).

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.

Así, 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).

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, específicamente en forma individual en cualquiera de los documentos D1, D2, D3, D4, D5 o D6, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En cuanto al nivel inventivo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que “*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*”.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante que se tengan en cuentas los siguientes argumentos que demuestran la patentabilidad de la presente invención.

Se indica al examinador que el nuevo capítulo reivindicatorio ha sido limitado a un producto alimenticio o suplemento nutricional que comprende una urolitina como ingrediente activo. Como se indica en el capítulo descriptivo, elagitaninos son absorbidos de manera muy pobre por el intestino humano, pero que los elagitaninos liberan ácido elágico bajo condicionaes fisiológicas *in vivo* que es sucesivamente metabolizado por la micloflora del intestino para producir urolitinas (ver, por ejemplo, página 2, línea 20 a página 3, línea 14).

Todos los documentos citados por el examinador D1 a D5 hacen referencia a elagitaninos *per se*. Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, describen un producto que contiene una urolitina, son novedosas al considerar los documentos D1 a D5. Por su parte, el documento D6 aunque se refiere a urolitinas, menciona o sugiere un producto alimenticio o un suplemento nutricional que contenga dicho ingrediente. Por lo tanto, es claro que las reivindicaciones 1 a 5 son también novedosas a la luz de las enseñanzas del documento D6.

Adicionalmente, es deseo del examinador aclarar que ninguno de los documentos citados por el examinador D1 a D6 mencionan o sugieren un producto alimenticio o suplemento nutricional que contenga una urolitina. En este sentido, no es posible que una persona del oficio normalmente versada en la técnica pudiera haber derivado en forma obvia las enseñanzas técnicas descritas en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 a partir de las enseñanzas descritas en los documentos D1 a D6, ya que dichos documentos no mencionan o sugieren la materia que actualmente se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En este sentido, es claro que la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, es novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

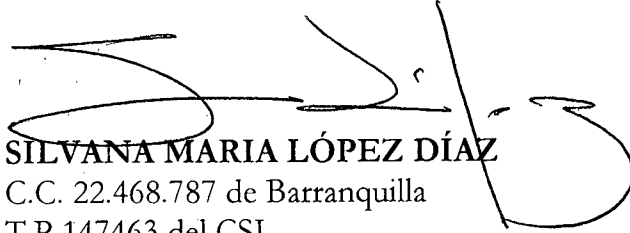
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo 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).

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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

REIVINDICACIONES

1. Un producto alimenticio o suplemento nutricional caracterizado porque comprende una urolitina y al menos un aditivo, aglutinante, u otro ingrediente seleccionado del grupo que consiste de lactosa, manitol, almidón de maíz, almidón de papa, celulosa cristalina, acacia, gelatina, conservantes, y agentes saborizantes.

2. El producto alimenticio o suplemento nutricional de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la urolitina es urolitina A.

3. El producto alimenticio o suplemento nutricional de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el producto alimenticio o suplemento nutricional es un producto alimenticio.

4. El producto alimenticio o suplemento nutricional de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque el producto alimenticio es formulado como un jugo, vino, concentrado, mermelada, jalea, conserva, pasta, o extracto.

5. El producto alimenticio o suplemento nutricional de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el producto alimenticio o suplemento nutricional es un suplemento nutricional.