

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-177294-00006-0000

Fecha: 2015-02-24 15:39:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 14.177.294

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composiciones que comprenden una mezcla de aceite de ácido graso y un tensoactivo, y métodos y usos de las mismas"

Solicitante: Pronova Biopharma Norge AS

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Pronova Biopharma Norge AS, domiciliada en Noruega, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 598 de fecha 15 de Enero de 2015, notificado por listado único de notificación de propiedad industrial fijado el 20 de Enero de 2015, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 598 de fecha 15 de Enero de 2015 y en su lugar, se acepte y estudie la solicitud divisional contenida en el presente expediente.

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 45 reivindicaciones de las cuales en la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 45 con fundamento en que carece de objeto a un nuevo estudio de patentabilidad.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 13 de Agosto de 2014 como una división de la solicitud No. 11.130.069 y se le adjudicó el número de radicación 14.177.294.

2.3. Mediante auto de fecha 20 de Octubre de 2011, la División de Nuevas Creaciones requirió al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma contenido en el concepto técnico 156319. Dicho requerimiento fue atendido mediante el memorial radicado el día 16 de Noviembre de 2011.

2.4. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 650 del 15 de Agosto de 2012. Habiéndose presentado oposición, en el cual se respondió el día 21 de Agosto de 2015. Se solicitó examen de patentabilidad el día 12 de Febrero de 2015.

2.5. El día 7 de Marzo de 2013, el solicitante presentó una solicitud de modificación a las reivindicaciones.

2.6. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 21 de Enero de 2014, en el cual objetó el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 74, 1 a 25, 28 a 72 y 26, 73 y 74, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos EP1157692, WO9929316, US2007141138. Este requerimiento fue oportunamente atendido el 27 de Mayo de 2014.

2.7. Por medio de la Resolución 598 de fecha 15 de Enero de 2015, notificada por edicto desfijado el día 20 de Febrero de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 45 por cuanto considera que carece de objeto a un nuevo estudio de patentabilidad.

2.8. Ese Despacho menciona que la falta de objeto a un nuevo estudio de patentabilidad se debe a:

"las composiciones de la presente división de materia se encuentran contenidas en las reivindicaciones 1 a 45 del capítulo reivindicatorio con radicado 11-130069-00017-0000.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes

simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que "...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente..." (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de presente solicitud divisional y la de la solicitud parental 11-130069-00017-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es 'Un preconcentrado farmacéutico'.

Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Principio de concesión de dos patentes para una misma invención.

Su Despacho ha mencionado que fundamenta el rechazo de la solicitud divisional porque que existe el principio de no otorgamiento de dos patentes para la misma invención.

A ese respecto el solicitante desea manifestar que:

El principio mencionado es claro. El solicitante no está interesado en que le otorguen dos patentes para la misma invención. Lo que le preocupa al solicitante es que en Colombia las posibilidades de respuesta a exámenes de fondo son muy pocas (de hecho solo existe un examen de fondo) y en muchas ocasiones un solo debate es muy poco para aclarar o limitar la invención; mas aún si se tiene en cuenta que el análisis de muchas invenciones es demasiado rígido tanto en los aspectos de fondo como en los aspectos formales que están relacionados con la redacción de las reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, en principio, lo único que desea el solicitante es tener mas oportunidades para que se analice su invención y por lo tanto tener mas oportunidades de hacer eventuales ajustes o limitaciones al alcance de su invención. Muchas veces una o dos ocasiones no son suficientes para lograr este objetivo. La única variable a tener en cuenta no es solamente que el trámite de una solicitud de patente sea rápido. Por supuesto que lo más

importante para un solicitante es que le concedan el derecho de patente y, como se mencionó anteriormente, un solo examen de fondo en muchas ocasiones no es suficiente para aclarar o limitar de manera adecuada una solicitud de patente para que sea otorgada.

En atención a la observación de su Despacho, el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio el cual ya no está dirigido al mismo objeto de la solicitud madre, es decir, a "un preconcentrado farmacéutico". El presente capítulo reivindicatorio que ahora se aporta se refiere a "un preconcentrado". La reivindicación 25 por concordancia y por consistencia también se ha corregido. Las reivindicaciones 23, 24 y 39 se han convertido en reivindicaciones dependientes. Finalmente, las reivindicaciones 26 y 40 a 45 se han cancelado. La presente modificación no implica una ampliación de la invención y encuentra soporte en la descripción y ejemplos presentados originalmente.

El solicitante considera, de manera respetuosa, que el alcance de las reivindicaciones es diferente y está dirigido a una materia objeto diferente de aquellas de la solicitud madre (solicitud 11.130.069). De acuerdo con lo anteriormente manifestado solicitamos que se acepte la solicitud divisional.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. 20.281

Anexo: Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 38 reivindicaciones
Formulario de modificación
Tasa por concepto de presentación de nuevo capítulo reivindicatorio

BOGRAC/BOGDMS-#2634615-V1-P2011_000036A-RECURSO_DE_REPOSICIÓN DOC

REIVINDICACIONES DIVISIONAL No. 14.177.294

1. Un preconcentrado que comprende:

una mezcla de aceite de ácido graso que comprende al menos 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma elegida de éster etílico y triglicérido; y al menos un tensoactivo no iónico, en donde el preconcentrado no comprende un agente activo adicional.

2. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde de al menos 75% de EPA y DHA de la mezcla de aceite de ácido graso, al menos 95% es EPA.

3. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde de al menos 75% de EPA y DHA de la mezcla de aceite de ácido graso, al menos 95% es DHA.

4. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mezcla de aceite de ácido graso comprende al menos 90% de ácidos grasos omega-3, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso.

5. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 4, en donde al menos uno de los ácidos grasos omega-3 tiene una configuración *cis*.

6. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mezcla de aceite de ácido graso además comprende al menos otro ácido graso distinto de EPA y DHA elegido de ácido α -linolénico (ALA), ácido heneicosapentanoico (HPA), ácido docosapentanoico (DPA), ácido eicosatetranoico (ETA), ácido eicosatrienoico (ETE), ácido estearidónico (STA), ácido linoleico, ácido gamma-linolénico (GLA), ácido araquidónico (AA), ácido osbond, ácido oléico, ácido ricinoléico, ácido erúico, y mezclas de los mismos.

7. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mezcla de aceite de ácido graso se deriva de al menos un aceite elegido de aceite marino, aceite de algas, aceite a base de plantas, y aceite microbiano.

8. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 7, en donde el aceite marino es un aceite de pescado purificado.

9. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la relación en peso de EPA:DHA de la mezcla de aceite de ácido graso varía desde 1:10 hasta 10:1, desde 1:8 hasta 8:1, desde 1:6 hasta 6:1, desde 1:5 hasta 5:1, desde 1:4 hasta 4:1, desde 1:3 hasta 3:1, desde 1:2 hasta 2:1, desde 1:1 hasta 2:1, o desde 1:2 hasta 1:3.

10. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde al menos los tensoactivos no iónicos son elegidos de monoglicéridos de diacetilo, monopalmitoestearato de dietilenglicoles, monopalmitoestearato de etilenglicoles, gliceril behenatos, gliceril diestearatos, gliceril monolinoleatos, gliceril mono-oleatos, gliceril monoestearatos, macrogol cetostearyl éteres, macrogol 15 hidroxistearatos, macrogol lauril éteres, macrogol monometil éteres, macrogol oleil éteres, macrogol estearas, menfegol, mono y diglicéridos, nonoxinóles, octoxinóles, polioxámeros, polioxámero 188, polioxámero 407, aceite de ricino polioxil, aceites de ricino polioxil hidrogenados, diacetatos de propilenglicol, lauratos de propilenglicol, monopalmitoestearatos de propilenglicol, quilaia, ésteres de sorbitán, ésteres de sacarosa, y mezclas de los mismos y copolímeros no iónicos comprendidos de un polímero hidrofóbico central de polioxipropileno(poli(óxido de propileno)) con un polímero hidrofílico de al menos uno de polietileno(poli(óxido de etileno)), polietileno éteres, ésteres de sorbitán, ésteres de ácido graso de polioxietileno, aceite de ricino polietilado, y mezclas de los mismos.

11. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 10, en donde los tensoactivos no iónicos son elegidos de polisorbato 20, polisorbato 40, polisorbato 60, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.

12. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde al menos un tensoactivo no iónico comprende desde 0,5% hasta 40%, desde 10% hasta 30%, o desde 10% hasta 25% en peso con relación al peso total del preconcentrado.

13. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 12, en donde al menos un tensoactivo no iónico comprende 20% en peso con relación al peso total del preconcentrado.

14. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, además que comprende al menos un co-tensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta, glicol éteres, derivados de pirrolidina, 2-pirrolidona, sales biliares, y mezclas de los mismos.

15. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 14, en donde el al menos un co-tensoactivo comprende desde 1% hasta 10% en peso con relación al peso total del preconcentrado.

16. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la relación en peso de la mezcla de aceite de ácido graso:tensoactivo total varía desde 1:1 hasta 200:1, desde 1:1 hasta 100:1, desde 1:1 hasta 50:1, desde 1:1 hasta 10:1, desde 1:1 hasta 8:1, desde 1:1 hasta 6:1 desde 1:1 hasta 5:1, desde 1:1 hasta 4:1, o desde 1:1 hasta 3:1.

17. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde el preconcentrado además comprende al menos un solvente farmacéuticamente aceptable elegido de alcoholes inferiores y polioles.

18. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde además comprende al menos un antioxidante.

19. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 18, en donde el al menos un antioxidante se elige entre butilhidroxianisoles (BHA) y α -tocoferol.

20. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde la mezcla de aceite de ácido graso está presente en una cantidad farmacéuticamente efectiva.

21. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 1, en donde el preconcentrado está en la forma de una cápsula de gelatina.

22. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 21, en donde el contenido de relleno de la cápsula varía desde 0,400 g hasta 1,300 g, desde 0,600 g hasta 1,200 g, desde 0,800 g hasta 1,000 g.

23. El preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 1, en donde:

la mezcla de aceite de ácido graso comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en la forma de éster etílico; y

además, en donde al menos un tensioactivo no iónico es elegido de polisorbato 20, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.

24. El preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 23, en donde el al menos un co-tensioactivo comprende etanol.

25. El preconcentrado de la reivindicación 1, en donde

La mezcla de aceite de ácido graso comprende desde 80% hasta 88% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso; y

en donde el preconcentrado forma un sistema de suministro de fármaco auto-nanoemulsificado (SNEDDS), un sistema de suministro de fármaco automicroemulsificado (SMEDDS), o un sistema de suministro de fármaco autoemulsificado (SEDDS) que comprende un preconcentrado en una solución acuosa.

26. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricional que comprende:

una mezcla de aceite de ácido graso que comprende desde 25% hasta 75% de ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, en donde el EPA y DHA están en una forma elegida de éster etílico y triglicérido; y

al menos un tensioactivo no iónico,

en donde el preconcentrado de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nutricional no comprende un agente farmacéuticamente activo.

27. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde la mezcla de aceite de ácido graso comprende desde 35% hasta 75% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, desde 40% hasta 70% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, desde 40% hasta 65% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, desde 40% hasta 60% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, desde 40% hasta 55% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso, o desde 50% hasta 55% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de ácido graso.

28. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde la mezcla de aceite de ácido graso se deriva de al menos un aceite elegido de aceite marino, aceite de algas, aceite a base de plantas, y aceite microbiano.

29. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 28, en donde el aceite marino es un aceite de pescado purificado.

30. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde la relación en peso de EPA:DHA de la mezcla de aceite de ácido graso varía desde 1:10 hasta 10:1, desde 1:8 hasta 8:1, desde 1:6 hasta 6:1, desde 1:5 hasta 5:1, desde 1:4 hasta 4:1, desde 1:3 hasta 3:1, desde 1:2 hasta 2:1, desde 1:1 hasta 2:1, o desde 1:2 hasta 1:3.

31. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde el al menos un tensoactivo no iónico se elige de monoglicéridos de diacetilo, monopalmitoestearato de dietilenglicoles, monopalmitoestearato de etilenglicoles, gliceril behenatos, gliceril diestearatos, gliceril monolinoleatos, gliceril mono-oleatos, gliceril monoestearatos, macrogol cetostearyl éteres, macrogol 15 hidroxistearatos, macrogol lauril éteres, macrogol monometil éteres, macrogol oleil éteres, macrogol estearas, menfegol, mono y diglicéridos, nonoxinoles, octoxinoles, polioxámeros, polioxámero 188, polioxámero 407, aceite de ricino polioxil, aceites de ricino polioxil hidrogenados, diacetatos de propilenglicol, lauratos de propilenglicol, monopalmitoestearatos de propilenglicol, quilaia, ésteres de sorbitán, ésteres de sacarosa, y mezclas de los mismos, y copolímeros no iónicos comprendidos de un

polímero hidrofobo central de polioxipropileno(poli(óxido de propileno)) con un polímero hidrofílico de al menos uno de polietileno(poli(óxido de etileno)), polietileno éteres, ésteres de sorbitán, ésteres de ácido graso de polioxietileno, aceite de ricino polietilado, y mezclas de los mismos.

32. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 31, en donde el al menos un tensoactivo no iónico se elige de polisorbato 20, polisorbato 40, polisorbato 60, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.

33. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, que además comprende al menos un co-tensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta, glicol éteres, derivados de pirrolidina, 2-pirrolidona, sales biliares, y mezclas de los mismos.

34. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, que además comprende al menos un antioxidante.

35. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde el preconcentrado está en la forma de una cápsula de gelatina.

36. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 35, en donde el contenido de relleno de la cápsula varía desde 0,400 g hasta 1,300 g, desde 0,600 g hasta 1,200 g, o desde 0,800 g hasta 1,000 g.

37. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 26, en donde el preconcentrado forma un sistema de suministro de fármaco auto-nanoemulsificado (SNEDDS), sistema de suministro de fármaco auto-microemulsificado (SMEDDS), o sistema de suministro de fármaco auto-emulsificado (SEDDS) en una solución acuosa.

38. Un preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además:

al menos otro ácido graso; y

al menos un antioxidante.

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☒

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Noruega	P.O. Box 420 N-1327 Lysaker (NO)	Lysaker
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Correa Ordoñez, Alvaro

79.143.366

20.281

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
AV. 82 No. 10 62 Piso 5		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
alvaro.correa@bakermckenzie.com	3762211	6341500

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 14.177.294

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplía de manera alguna el alcance de la presente invención.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**

☐ **Modificación al resumen.**

☐ **Modificación a los dibujos.**

☐ **Modificación al solicitante.**

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

Alvaro Correa Ordoñez

C.C. 79.143.366

Firma

Tarjeta Profesional 20.281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0014814

Bogotá D.C., Febrero 05 de 2015 - 16:50:12

RECIBIDO DE : BAKER

NI 900.532.339

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	14668	05/02/2015		68.975.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 14-177294-00006-0000
Fecha: 2015-02-24 15:39:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 5 de 2015 - 16:50:38