

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. 14-177-294

TÍTULO SOLICITADO: "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MEZCLAS DE ÁCIDOS GRASOS EPA Y DHA Y AL MENOS UN TENSOACTIVO NO IÓNICO."

PUBLICACIÓN: Gaceta 650 de 15 de Agosto de 2012, N° de publicación 1136.

PRIORIDAD: US 61/158,613 09/03/2009
US 61/242,630 15/09/2009
US 61/254,291 23/10/2009
US 61/254,293 23/10/2009

TRÁMITE: RESPUESTA AL OFICIO 9905 DE 25/08/2015.

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR, conocido apoderado de TECNOQUÍMICAS S.A. en el asunto de la referencia, de manera respetuosa, y en atención al traslado del recurso de reposición presentado por la apoderada solicitante, realizado por el Despacho mediante Oficio 9905 de 25/08/2015, me permito en esta ocasión pronunciarme sobre el Recurso de Reposición contra la Resolución 598 de Enero 15 de 2015 por la cual se rechaza a la solicitud divisional 14-177-294 el privilegio de patente de invención, con el fin de que los argumentos aquí planteados sean tenidos en cuenta al momento de adoptarse una decisión final sobre el caso que nos ocupa, lo que hago en los siguientes términos:

I. PETICIÓN

Sírvase ratificar la negación del beneficio patentario a la solicitud contenida en el expediente divisional 14-177-294, por incumplir los requisitos materiales de

patentabilidad establecidos por el Título II, Capítulo I de la Decisión 486 de 2000. Lo anterior, con base en los argumentos, fundamentos y pruebas que dentro de los términos que oportunamente he presentado a ese Despacho, y en los argumentos que planteo en el presente memorial.

II. ARGUMENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

El Recurso de Reposición contra la Resolución 598 de Enero 15 de 2015 por la cual se rechaza a la solicitud divisional 14-177-294 el privilegio de patente de invención solicitado para el capítulo reivindicatorio de la invención titulada **“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN MEZCLAS DE ÁCIDOS GRASOS EPA Y DHA Y AL MENOS UN TENSOACTIVO NO IÓNICO”**, afirma que:

1. Principio de concesión para dos patentes de una misma invención

Según la solicitante: *“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.”*

Frente a tal argumento se considera que el capítulo reivindicatorio de divisional 14-177-294 presentado ante la SIC es idéntico al de la solicitud parental 11-130-069, y tal como se muestra en el cuadro comparativo de la Resolución 598, las reivindicaciones 1, 23, 24, 27, 39 de la presente divisional son exactas a las reclamadas en la solicitud parental.

El nuevo capítulo reivindicatorio

Teniendo en cuenta lo anterior, el recurrente menciona que se ha modificado el capítulo reivindicatorio de la siguiente manera: *“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."

Frente a lo mencionado anteriormente, se considera que la reivindicación 1 al eliminar la palabra "farmacéutico" no tiene una gran reducción del alcance de la materia reclamada, por el contrario, se considera que tiene ahora un alcance mucho más amplio debido a que aumenta el rango de protección de composiciones farmacéuticas (preconcentrado) a un preconcentrado cualquiera, así mismo, vale destacar que las demás palabras modificadas no cambian el espíritu de la materia reclamada:

Nueva Reivindicación 1	Reivindicación 1 rechazada
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.	Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: 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 farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso.

En vista de lo anterior, se observa que a pesar de haber realizado tal modificación en el capítulo reivindicatorio, aún se refiere a la misma materia solicitada en la divisional presentada el 13 de agosto de 2014, por ende no hay una modificación relacionada con el alcance de la solicitud de manera que **se refiere a la misma materia ya estudiada en la solicitud parental 11-130-069.**

En cuanto a los cambios reportados para las reivindicaciones 23, 24 y 39

originales, es del caso mencionar que los mismos no conducen a un cambio en la amplitud de la materia protegida, pues simplemente tratan de ser más claros al reducir la repetición de preámbulos en cada reivindicación. Veamos:

Nueva Reivindicación 23, 24 y 38	Reivindicación 23, 24 y 39 rechazada
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 (DMA), 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 tensoactivo no iónico es elegido de polisorbato 20, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.	23. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: una mezcla de aceite de ácido graso que 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 al menos un tensoactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80, y mezclas de los mismos, en donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso.
24. El preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 23, en donde el al menos un co-tensoactivo comprende etanol.	Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: una mezcla de aceite de ácido graso que 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; al menos un tensoactivo no iónico elegido de polisorbato 20, polisorbato 80, y mezclas de los mismos; y al menos un co-tensoactivo que comprende etanol, en donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso.
38. Un preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: al menos otro ácido graso; y al menos un antioxidante.	39. Un preconcentrado farmacéutico que consiste de: 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; al menos un tensoactivo no iónico; al menos otro ácido graso; y al menos un antioxidante; en donde el preconcentrado farmacéutico no comprende un agente farmacéuticamente activo diferente de la mezcla de aceite de ácido graso.

Finalmente, la eliminación de las reivindicaciones 40 a 45 no afectan la amplitud del capítulo reivindicatorio:

40. El preconcentrado de conformidad con la reivindicación 39, en donde: ☐ La mezcla de aceite de ácido graso comprende cerca de 84% de EPA y 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; ☐ el al menos un tensoactivo no iónico comprende polisorbato 20; el al menos otro ácido graso comprende ácido oléico; y ☐ el al menos un antioxidante comprende butilhidroxianisoles (BHA).

41. El preconcentrado de la reivindicación 1, en donde el al menos un tensoactivo no iónico comprende aceite de ricino polioxil hidrogenado y el preconcentrado menos un cotensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta.

42. El preconcentrado de acuerdo con la reivindicación 27, en donde la mezcla de aceite de ácido graso comprende, además, al menos otro ácido graso diferente de EPA y DHA elegido de ácido α -linolénico (ALA), ácido heneicosapentaenoico (HPA), ácido docosapentaenoico (DPA), ácido eicosatetraenoico (ETA), ácido eicosatrienoico (ETE), ácido estearidónico (STA), ácido linoleico, ácido gamma- linoleico (GLA), ácido araquidónico (AA), ácido osbond, ácido oleico, ácido ricinoleico, ácido erucico y mezclas de los mismos.

43. El preconcentrado de la reivindicación 27, en donde el EPA y DHA están en la forma de etil éster; y el al menos un tensoactivo no iónico se elige de polisorbato 20, polisorbato 80 y mezclas de los mismos.

44. El preconcentrado de la reivindicación 27, en donde el al menos un tensoactivo no iónico comprende polisorbato 20; la mezcla de aceite de ácido graso comprende al menos otro ácido graso que comprende ácido oleico; y el preconcentrado comprende, además, al menos un antioxidante que comprende butilhidroxianisol (BHA).

45. El preconcentrado de la reivindicación 27, en donde el al menos un tensoactivo no iónico comprende aceite de ricino polioxil hidrogenado; y el preconcentrado, además, comprende al menos un cotensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta.

Por todo lo anterior, ruego se analicen los argumentos expuestos con el rigor y detenimiento habituales, y que en consecuencia el Despacho ratifique la negación de la solicitud en comento.

Señor Superintendente,



JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR

C.C. 79.152.473

T.P. 44655 del C. S de la J.