

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-256687- -00004-0000

Fecha: 2014-12-16 16:21:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.256.687**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"TINTES PARA MEMBRANAS Y ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS"**
Solicitante : KEMIN INDUSTRIES, INC.
Fecha de solicitud : 29 de Octubre de 2013

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. **9249** notificado por fijación en lista el 5 de Agosto de 2014.

2. Mediante memorial del 29 de Octubre de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial arriba referida.

3. Mediante oficio No. **9249** 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 se refieren a la presencia de excepciones de patentabilidad, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 13 a 18 en vista de los documentos **D1**: US2011021465 y **D2**: US2008254140.

4. **Respuesta a las objeciones**

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

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel. (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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 15 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio está dirigido a un kit de partes que está completamente soportado en la descripción y que está definido claramente a través de los elementos que lo conforman.

4.2. Con respecto a las excepciones de patentabilidad

Como se mencionó anteriormente, el nuevo pliego reivindicatorio ha sido dirigido a un kit de partes. Esta nueva definición no corresponde a una forma alternativa de definir un método de tratamiento, ni a una simple asociación de componentes, sino que define claramente una combinación de componentes que forman una unidad funcional dirigida a un único propósito.

Específicamente, el kit de la nueva reivindicación 1 requiere los siguientes componentes:

- Una jeringa;
- Una composición incluida en la jeringa, la composición comprende:
 - una composición líquida que comprende un tinte de carotenoides, y
 - un vehículo farmacéuticamente aceptable.

El kit definido tiene el único propósito de colorar temporalmente tejidos biológicos por inyección. La razón para efectuar dicha coloración temporal mediante inyección es identificar tejidos específicos y seleccionados de los tejidos adyacentes durante procedimientos médicos. Es deseable que la coloración efectuada se disipe después del procedimiento médico, sin causar efectos secundarios ni toxicidad en el tejido.

La funcionalidad mencionada es una funcionalidad nueva que no tenían las composiciones similares del estado de la técnica. Más adelante se procederá a demostrar que el kit de partes reivindicado cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

En vista de lo anterior, el kit definido en el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a un kit-de-partes elegible a estudio de patentabilidad de acuerdo con el numeral 2.15 de la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho.

4.3. Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

El documento D1 enseña una composición y método para retrasar o aminorar el daño foto-inducido en la retina y las cataratas, en donde la composición comprende carotenoides. Sin embargo, dicho documento no enseña un vehículo farmacológicamente aceptable ni una jeringa que comprende la mezcla del vehículo y los carotenoides.

Similarmente, el documento D2 enseña composiciones y métodos para tratar condiciones oftálmicas. Sin embargo, este documento tampoco enseña una jeringa que contiene la mezcla de los carotenoides y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Puede notarse entonces que la combinación específica definida en las reivindicaciones 1 y 10 del nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, las nuevas reivindicaciones independientes 1 y 10 son novedosas sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 y 11 a 15 son también novedosas en virtud de su dependencia.

4.4. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

La presente invención se basa en el descubrimiento sorprendente que un colorante de carotenoides junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable, al ser

inyectados en un tejido seleccionado permiten colorar el tejido, distinguiéndolo de los tejidos adyacentes. Esta coloración es esencialmente completamente reversible, ya que presenta una muy baja, o ninguna, toxicidad y el colorante no permanece en el tejido después de un tiempo determinado.

Así, el problema técnico resuelto por la presente invención puede ser formulado así: “¿cómo proveer un producto que permita colorar un tejido para diferenciarlo de sus adyacentes sin generar toxicidad ni remanentes a largo plazo en el tejido?”.

Tanto el documento D1 como el documento D2 hacen referencia a tratamientos a largo plazo, cuyo objetivo principal es tener un efecto prolongado sobre el tejido objetivo. De hecho, ninguno de los documentos mencionados hace mención ni sugerencia alguna de dicho problema. Así, ninguno de los documentos citados, ni su combinación, provee enseñanza alguna que permita derivar una solución al problema técnico mencionado, menos aún la solución provista por la presente solicitud.

Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1 y 10 son inventivas sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 9 y 11 a 15 son también inventivas en virtud de su dependencia.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9249, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones

Señor Director,


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

 COLO-01390-0841-001-5
SML\SML\ID-275942\WPCL1390
No. M-2014-275942\SML

REIVINDICACIONES

1. Un kit para colorar tejidos, membranas u otras estructuras, todos biológicos, el cual comprende una jeringa que contiene una composición líquida que comprende un tinte que consiste de carotenoides, solos o en combinación entre sí, u otros tintes sintéticos, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
2. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 1, en donde los carotenoides son seleccionados del grupo de luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí.
3. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 1, en donde el tinte sintético es seleccionado del grupo que consiste en azul brillante, azul de tripano, azul patentado, indocianina verde, infracianina verde, azul bromofenol, verde rápido, carmín de índigo, azul de Evans, verde ligero, triamcinolona, violeta cristal, fluoresceína, acetato de fluormetolona y rojo de congo y combinaciones de los mismos.
4. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 1, en donde los tejidos, membranas u otras estructuras, todos biológicos, son intraoculares.
5. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 4, en donde la estructura biológica consiste en la cápsula anterior del cristalino.
6. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 5, en donde la cápsula anterior del cristalino se tiñe durante la capsulorrexis.
7. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 4, en donde la membrana biológica se selecciona del grupo que consiste de la membrana limitante interna, la membrana epirretiniana, y la membrana hialoidea posterior.
8. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 4, en donde la estructura biológica consiste en el cristalino.
9. Un kit, tal y como se define en la reivindicación 1, en donde los tejidos, membranas u otras estructuras, todos biológicos, son ginecológicos, abdominales, neurales u ortopédicos.
10. Un kit para tinturar tejidos, membranas u otras estructuras biológicas, que comprende una jeringa que contiene una composición líquida que comprende un colorante carotenoide seleccionado del grupo de luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina, beta-caroteno, y beta-criptoxantina, solos o en combinación entre sí, u otros tintes sintéticos en un vehículo farmacológicamente aceptable.

7

11. Un kit de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el tinte sintético es seleccionado del grupo que consiste en azul brillante, azul de tripano, azul patentado, indocianina verde, infracianina verde, azul bromofenol, verde rápido, carmín de índigo, azul de Evans, verde ligero, triamcinolona, violeta cristal, fluoresceína, acetato de fluormetolona y rojo de congo y combinaciones de los mismos.
12. Un kit de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el colorante carotenoide es luteína y/o zeaxantina.
13. Un kit de acuerdo con la reivindicación 12, en donde el colorante carotenoide está presente en concentraciones en un rango entre 0.001% y 20%.
14. Un kit de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el tinte sintético está presente en concentraciones en un rango entre 0.0001% y 5%.
15. Un kit de acuerdo con la reivindicación 10, donde el vehículo farmacéuticamente aceptable se selecciona del grupo consistente en amortiguador de fosfato, solución de sal balanceada, alcohol polivinílico, alcohol bencílico, agua purificada, fosfato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, citrato de sodio, acetato de sodio, ácido bórico, borato de sodio, metilcelulosa y sus derivados, ácido hialurónico, dextrano, polisorbato de sodio, polisorbatos, sulfato de condroitina, edetato de sodio, propilenglicol, polietilenglicol, sodio fenilo, ftalato de potasio, fosfato de potasio, ácido cítrico, carbomer 934, Carbopol, ácido meta fosfórico, ácido glicocólico, ácido acético, y combinaciones de los mismos.