



No. 09-095795- -00003-0000

Fecha: 2012-11-02 14:44:56

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 5

P-2285

Clarke, Mo**COLOM**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 09.095.795

Solicitud de patente a nombre de **NITO DENKO CORPORATION Y TOA EIYO LTD.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NITO DENKO CORPORATION Y TOA EIYO LTD.**, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 14124 notificado por fijación en lista el 14 de agosto de 2012, 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 un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 reivindicación y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

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.

2. Claridad de la Solicitud

Deseamos poner de presente las siguientes modificaciones realizadas con el fin de subsanar las objeciones hechas por el Examinador en cuanto a la falta de claridad de la solicitud:

- Inicialmente, se aclara que reivindicación principal 1 se ha modificado con el finde incluir la expresión “formada por un adhesivo sensible a la presión seleccionado entre: ... componente de alcohol polihídrico”. Dicha característica está soportada en el párrafo puente entre las páginas 9 y 10.

Igualmente, se ha añadido la expresión “donde dicho contenido de bisoprolol es de entre 0,1 y 0,7 mg/cm²”, la cual está soportada en la página 8, párrafo 1 línea 7.

Se han eliminado las expresiones “donde un valor máximo de la tasa de liberación...” y “donde la tasa de liberación de bisoprolol...” por tratarse de resultados a alcanzar.

- De otro lado, se aclara que las reivindicaciones 2 a 5 no se han incluido en el nuevo pliego reivindicatorio.

Es deseo del solicitante poner de presente lo siguiente con respecto a las expresiones objetadas “capa de refuerzo” y “capa adhesiva sensible a la presión”:

El Solicitante considera que una “capa de refuerzo” es un elemento aceptado en la técnica y es una expresión que forma parte del uso común. A este respecto, respetuosamente se solicita se tengan en consideración las patentes US 5,650,165, US 5,683,710 y US 5,882,675, las cuales incorporan el término “backing” en sus respectivas reivindicaciones 1. Estas patentes son anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud. Por otro lado, se clara que la “capa adhesiva sensible a la presión” queda restringida en el nuevo juego de reivindicaciones a su componente principal, que es el tipo de adhesivo sensible a la presión. La objeción con respecto a la falta de claridad de dicha objeción debe por lo tanto tenerse por superada.

De igual forma, ha objetado el Examinador la expresión “sensible a la presión” por ser un elemento ya aceptado en la técnica y formar parte del uso común. A este respecto, respetuosamente se llama la atención del Examinador en cuanto a las patentes US 5,374,429, US 5,683,710 y US 5,876,745 que incorporan todas ellas “pressure-sensitive adhesive layer” en su Reivindicación 1. Estas patentes son anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud y, por tanto, la objeción respecto a esta expresión debe quedar resuelta positivamente en los usos que hace de ella la presente solicitud.

El Solicitante ha eliminado el resto de expresiones objetadas en la Claridad, por lo que la objeción debe quedar igualmente resuelta.

Por consiguiente, se considera que con las modificaciones efectuadas siguiendo las observaciones realizadas por el Señor Examinador, se deben tener por superadas las objeciones formuladas con base al no cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Novedad

El Examinador cita los documentos D1, D2, D3, D4 y D5 como base para encontrar no novedoso el dispositivo de la presente invención. Amablemente se solicita tener en cuenta las modificaciones de las reivindicaciones y las siguientes observaciones frente a la objeción en contra de la novedad.

Es deseo del solicitante poner de presente que no se encuentra de acuerdo con que las publicaciones citadas de la técnica afecten al presente juego de reivindicaciones. D1 requiere el uso de poliisobutileno, que es un adhesivo basado en caucho excluido de la Reivindicación 1 actual tal cual redactada. Por otro lado, la cantidad de bisoprolol por unidad de área que se describe en la reivindicación 1 no está descrita en los otros documentos D2-D5. Por estas razones, la redacción actual de la Reivindicación 1 debe resolver positivamente la objeción a la Novedad.

En efecto, D1 obliga a la utilización de poliisobutileno en el adhesivo de su invención. El ejemplo 5 de D1 describe sin embargo la inclusión de un adhesivo acrílico en la capa de adhesivo que utiliza en una realización que se define como no preferida en la invención. Al ser no preferida hay que considerar que este documento descarta esa realización en tanto que divergente de su invención, y por tanto se puede considerar que el experto que se refiera a D1 descarta y no encuentra sugerido sustituir el poliisobutileno por dicho adhesivo acrílico. D2-D5 sí utilizan este adhesivo acrílico y por tanto no procede combinar estas publicaciones con las enseñanzas de D1.

Aparte de lo anterior, D1 describe un solo contenido concreto de bisoprolol por unidad de área, que está precisamente referido a la realización de un adhesivo basado en caucho. Los adhesivos basados en caucho están excluidos de la redacción actual de reivindicaciones de la invención, y por tanto no es aceptable extrapolar dicho contenido de bisoprolol de D1 a las realizaciones descritas en la presente solicitud. Por la misma razón, tampoco sugiere los contenidos del fármaco en las realizaciones con adhesivo acrílico según D2-D5.

La combinación de los adhesivos sensibles a la presión según la Reivindicación 1 de la invención y el contenido de bisoprolol restringido entre 0,1 y 0,7 mg/cm² hacen posible que la capa de adhesivo sensible a la presión sea una capa fina y la irritación de la piel se reduzca. Así, controlando el contenido por unidad de área de bisoprolol en la capa de adhesivo es posible controlar la velocidad de liberación del fármaco en el tiempo, en un intervalo de 24 horas después de la aplicación del dispositivo a la piel. Se evita así que la velocidad de liberación del fármaco fluctúe. Estos resultados están claramente demostrados en la Ejemplo 3 de la presente solicitud, donde se muestra una concentración en sangre que se mantiene muy estable. En consecuencia, la irritación de la piel se redujo rápidamente en dicho periodo de 24 h mostrado.

Estos resultados no son obvios respecto de las enseñanzas de D1-D5, por lo que la presente invención no solo no es anticipada en ninguno de los documentos D1 a D5, sino que tampoco se encuentra sugerida, por lo que respetuosamente se solicita se le reconozca tanto su novedad como altura inventiva respecto al estado del arte.

Así las cosas, es claro que no existe nada en los documentos D1-D5 que enseñe el dispositivo de la invención. Por lo anteriormente argumentado, la presente invención como actualmente se reclama es novedosa e inventiva sobre las enseñanzas de los documentos D1 a D5.

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 examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención rogamus 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).

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,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

TP 20824 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo para la administración percutánea de bisoprolol, que comprende:
una capa de refuerzo; y
una capa adhesiva sensible a la presión formada por un adhesivo sensible a la presión
seleccionado entre
 - adhesivos acrílicos sensibles a la presión compuesto de un polímero acrílico;
 - cauchos de silicona, bases de dimetilsiloxano y bases de difenilsiloxano;
 - éter de polivinil metilo, éter de polivinil etilo y éter de polivinil isobutilo;
 - copolímero de acetato de vinilo/etileno; y
 - adhesivos de poliéster sensibles a la presión compuestos de un componente de ácido carboxílico y un componente de alcohol polihídrico,en que dicha capa adhesiva contiene bisoprolol, está laminada sobre una superficie de la capa de refuerzo, y en la que dicho contenido de bisoprolol es de entre 0,1 y 0,7 mg/cm².