

Clarke, Modet & C^o

C/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-096401- -00009-0000

Fecha: 2013-01-10 14:57:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

P-2306

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

Re: Expediente No. 09.096.401
 Solicitud de patente a nombre de **CRESCENDO THERAPEUTICS, LLC**

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, actuando como apoderada de la sociedad **CRESCENDO THERAPEUTICS, LLC** domiciliada en San Diego, California, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 15879 notificado por fijación en lista el 31 de septiembre 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 nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones y que reemplaza el presentado originalmente.

En el nuevo capítulo reivindicatorio se modificaron las reivindicaciones 1, 3 y 4 a 6, en aras de especificar los términos técnicos.

Se canceló la antigua reivindicación 2, y se agregan las nuevas reivindicaciones 6 a 9 cuyo sustento se encuentra entre las página 7 a 10, páginas 12 a 13 y en los ejemplos ubicados entre las página 15 a 18 de la memoria descriptiva.

Sobre este particular, nos permitimos manifestar que las modificaciones anteriormente mencionadas no amplían el alcance original de la invención y se dan con el ánimo de subsanar las objeciones de claridad y excepciones de patentabilidad establecidas por el señor examinador en su concepto técnico del oficio No. 11209.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta tasa adicional por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que la solicitud tiene menos de 10 reivindicaciones.

2 Claridad de la invención

El examinador objeta términos tales como "polímero entrecruzado de silicona de alto peso molecular", "fluido volátil", "fluido de silicona/aceite" y "polímero entrecruzado de dimeticona" como grupos funcionales genéricos.

Sobre este particular, nos permitimos manifestar que estos términos han sido cada uno borrados o modificados para proporcionar mayor claridad.

No obstante, es deseo del solicitante indicar que el alcance de cada uno de estos términos está completamente descrito en la memoria descriptiva, por ejemplo, entre las página 7 a 10 y en los ejemplos 2 y 3 ubicados entre las páginas 15 a 18 de la memoria descriptiva.

En relación con la Reivindicación 3 que fue objetada ya que no incluía ninguna relación entre las cantidades de los componentes citados, nos permitimos decir que con la cancelación de la misma, queda cabalmente superada esta objeción.

Respecto a la Reivindicación 4, nos permitimos decir que se ha modificado para eliminar la frase "o una mezcla de los mismos".

De la misma forma, la Reivindicación 5 se ha modificado para indicar que el agente terapéutico está presente en una cantidad efectiva y cita una lista específica de agentes adecuados.

3. Novedad

El señor examinador sostiene que las reivindicaciones 1, 4, 5, y 7 carecen de novedad sobre la referencia D1 citada (D1 U.S. 4.987.893 a Salamone).

En este orden de ideas, respetuosamente nos permitimos reiterar que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que: "*Una invención **se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica***".

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...." (El resaltado es nuestro) y 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 que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, 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).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad; y

-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el **valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

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 está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede dado que la Reivindicación 2 que no fue objetada en su novedad se incluyó en la nueva reivindicación 1. Por lo tanto, las reivindicaciones presentes, como se modifican, son novedosas sobre D1.

4. Nivel inventivo

El señor examinador indica que los documentos D1 y D3 se consideran como la técnica anterior más cercana y que la persona medianamente versada en la materia técnica, “*habría podido adicionar la modificación de encapsular en liposomas el*

agente terapéutico adicional tal como se divulga en D3 en la formulación de D1 para llegar así al objeto de la Reivindicación 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.”

Sobre este particular, es necesario señalar que D1 enseña o sugiere que el polímero de silicona es de un tipo diferente que la de la formulación en las reivindicaciones modificadas propuestas. De hecho, la anterioridad D1, en la columna 2, renglones 46-49, enseña que el polímero comprende al menos un vinilo que contiene alquilsiloxisilano y un co-monómero polimerizable adicional. En la columna 3, renglones 13-45, Salamone (D1) describe vinilalquilsiloxisilanos típicos, cada uno de los cuales es un politrimetil- o polipentametilsilano, cada uno con un grupo adjunto metacrilóilo o acrilóilo, y todos los monómeros polimerizables descritos por Salamone **son compuestos que contienen acrilato.**

La presente reivindicación 1 requiere que el polímero entrecruzado de silicona es un polímero entrecruzado a base de dimeticona, que no es un trimetil- o pentametilsiloxano, y no tiene grupos metacrilóilo o acrilóilo. El polímero resultante preparado como se describe por Salamone tendría distintas propiedades físicas y estructura química de aquellos en la presente reivindicación 1.

En ese orden de ideas, es necesario señalar que Salamone (D1) no enseña o sugiere una formulación para cubrir una cicatriz que comprenda los ingredientes listados en la reivindicación 1 y la materia objeto de la reivindicación 1 es inventiva sobre D1.

Ahora bien, en cuanto a la referencia D2, el examinador indica que la misma (Bott) describe el uso de un polidimetilsiloxano de alto peso molecular y que habría sido evidente agregar tal polímero a la formulación de Salamone.

Sobre este particular, es necesario señalar que, incluso si se fuera a añadir el polímero entrecruzado de dimeticona descrito por Bott a la formulación de Salamone, **el resultado no sería una formulación como la reivindicada en el presente.** La Reivindicación 1 **requiere que el polímero entrecruzado de dimeticona, fluido de silicona de baja viscosidad, y el aceite de silicona sean los únicos ingredientes que contienen silicio en la formulación.** La Reivindicación 1 no permite un segundo ingrediente de polímero entrecruzado de silicona. Así las cosas ni Salamone (D1) ni Bott (D2) proporcionan alguna justificación o motivación para reemplazar los polímeros entrecruzados de Salamone con un polímero entrecruzado de dimeticona.

Puesto que la materia objeto de la reivindicación 1 es inventiva, las reivindicaciones dependientes 4-11 igualmente satisfacen el requisito de nivel inventivo.

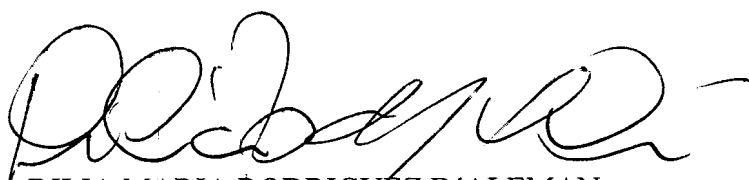
En relación con la antigua reivindicación 6, se dice que la ésta carecería de nivel inventivo a la vista de D1 o D2 a la vista de D3 (U.S. 6.958.160 de Keller).

En relación con los argumentos presentados por el examinador, atentamente nos permitimos decir que independientemente de las enseñanzas de D3, la reivindicación 6 es inventiva sobre la combinación citada de las referencias, ya que depende de la reivindicación 1, que es en sí misma inventiva por las razones discutidas anteriormente.

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).

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

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Una formulación para cubrir una cicatriz que comprende una mezcla de ingredientes que contienen silicio, en el que la mezcla consiste en:

- 5 a) una polímero entrecruzado del elastómero dimeticona de alto peso molecular en un líquido volátil, en el que el líquido volátil es un fluido de silicona de viscosidad baja; y
b) un aceite de silicona.

10 2. La formulación de la reivindicación 1, caracterizada porque dicho aceite de silicona es dimeticona o ciclometicona.

3. La formulación de la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende una cantidad efectiva de un agente terapéutico, en el que el agente
15 terapéutico se selecciona del grupo que consiste en esteroides, penicilinas, tetraciclinas, estreptomicinas, fenilbutazona, oxifenbutazona, indometacin, naproxeno, ibuprofeno, acetaminofen y ácido acetilsalicílico, en donde el agente terapéutico tiene un peso molecular entre 50 y 2,500 daltons.

20 4. La formulación de la reivindicación 5, caracterizada porque dicho agente terapéutico está encapsulado en un liposoma.

5. Un kit que comprende los componentes de la formulación de la reivindicación 1.

25

6. La formulación de la reivindicación 4, caracterizada porque el liposoma comprende PEG 12 gliceril dimiristato (GDM-12).

7. La formulación de la reivindicación 3, caracterizada porque el agente terapéutico es un esteroide.

5 8. La formulación de la reivindicación 1, caracterizada porque el fluido volátil es ciclometicona o dimeticona.

9. La formulación de la reivindicación 1, caracterizada porque el aceite de silicona es la ciclometicona.

10