

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-093298- -00009-0000

Fecha: 2012-12-21 16:52:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **09.093.298**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES QUE
COMPRENEN QUITOSANOS PARA EL TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LAS UÑAS**
Solicitante : POLICHEM S.A.
Fecha solicitud : 14 de septiembre de 2009

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. **14675** notificado por fijación en lista del 21 de agosto de 2012.

2. Mediante memorial del 13 de noviembre de 2012 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **14675**.

3. Mediante oficio No. **14675** 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 son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones:

De manera resumida, el Examinador ha expuesto lo siguiente:

- Reivindicación 1: consiste en una combinación de un aminopolisacárido del quitosano con uno o más principios activos. Sin embargo no se especifica ni se define a cuál aminosacárido del quitosano está haciendo referencia, ni tampoco se define el principio activo adicional.

"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 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- Reivindicación 9: las características definidas son técnicas y deben ir definidas en la reivindicación independiente.
- Pliego reivindicatorio: se deben eliminar los términos ambiguos como '*sales fisiológicamente aceptables*', '*uno o más*' y '*se seleccionan entre*'.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Novedad

El examinador considera que las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido previamente divulgadas en D1: EP1491202 A1, el cual da a conocer una formulación tópica para las uñas que comprende características técnicas que traslapan con las de la presente invención.

3.3.2 Nivel inventivo

El Examinador considera que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1: EP1491202 A1 y D2: US2004137041 A1 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. Específicamente se afirma que la persona medianamente versada en la materia esperaría con una alta expectativa de éxito que la formulación de la invención al tener incluidos los derivados de quitosano de D2 fuera efectiva para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de las uñas con el fin de llegar al objeto de la reivindicación 4.

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:

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 6 reivindicaciones.

Seguendo las amables sugerencias del Examinador, se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada mediante la introducción las características preferidas presentes en las reivindicaciones 5 y 7 originales (es decir hidroxialquil quitosano y carboxialquil quitosano), y reemplazado el término '*uno o más*' por '*uno*'. Además, la lista de las clases de principios activos de la reivindicación 1 ha sido reemplazada por los principios activos específicos de la reivindicación 8, a excepción de *Equisetum arvense*. Finalmente, se ha incluido el rango de '*0.1 a 25%*' de la reivindicación 9.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad.

Las siguientes reivindicaciones no fueron modificadas por las siguientes razones:

- Amablemente manifestamos nuestro desacuerdo sobre la objeción realizada por el Examinador a las expresiones '*sales fisiológicamente aceptables*' y '*se seleccionan entre*' debido a que ambas son lo suficientemente claras para una persona del oficio medianamente versada en la materia, y por lo tanto esta persona conoce perfectamente lo que significa '*sal fisiológicamente aceptable*', ya que es bien conocida en el campo al cual pertenece la presente invención. En cuanto, a la frase '*se seleccionan entre*', ésta se refiere a que el principio activo puede ser cualquiera de los mencionados en el grupo que se encuentra especificado en la reivindicación 1.

Por lo tanto, las objeciones anteriores no tienen objeto, por lo que se consideran superadas.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención se considerará 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el arte previo.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

Debido a que en el pliego reivindicatorio se ha eliminado el término *Equisetum arvense*, como se indicó anteriormente, la objeción en contra de la novedad de la presente invención ha sido superada. De hecho, el documento D1 describe composiciones que comprenden una combinación de un extracto de hierba del género *Equisetum* junto con un agente formador de

película que se selecciona de hidroxialquil quitosano y carboxialquil quitosano, el cual es usado para tratar alteraciones específicas de uñas.

4.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Respetuosamente ponemos de presente que la película descrita en el documento D2 no contiene un quitosano con un peso molecular entre 100.000 y 500.000 Da según lo alegado por el mismo Examinador; por el contrario, este contiene una fibrina de β -glucosamina soluble en agua, la cual se obtiene mediante la degradación de tal quitosano con lisozima (párrafos 0018 y 0036). Además, la película natural soluble en agua de D2 también comprende por lo menos un alga y un ingrediente funcional seleccionado de γ -globulina, ácido cólico, astaxantina, rutina, lecitina, la planta *Inula helenium L.*, celulosa y colágeno, los cuales no son expuestos en la nueva reivindicación 1. Por otra parte, la película descrita en D2 se usa como un antibiótico, más no como un agente anti-inflamatorio. En D2 no se menciona nada acerca del efecto anti-inflamatorio del quitosano y sus derivados definidos en la nueva reivindicación 1 para el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la uña.

En relación con D1, este documento describe composiciones diferentes a las de la presente invención (ya que ellas contienen un extracto de *Equisetum arvense*) que son usadas para tratar alteraciones específicas de la estructura ungueal, tal como onicosquisis, fuerza reducida y fragilidad de la uña. El documento D1 no divulga ni sugiere el uso de quitosano y sus derivados para el tratamiento de enfermedad inflamatoria de la uña.

De esta forma, este efecto sorprendente no fue en absoluto previsible del documento D2, aún en combinación con D1. Por lo tanto, el producto de la presente solicitud es inventivo sobre D2 y D1 o su respectiva combinación.

4.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad del producto de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo del producto de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Marruecos, patente No. MA31237 (B1); Europa, patente No. EP2117565 (B1) y Dinamarca, patente No. DK2117565 (T3).

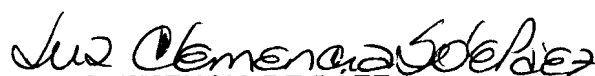
Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

5. 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. 14675, 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.

6. Anexos

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-16622-0264-003-8
COLO-16622-0841-004-8
SGD\SGD\ID-232961\WPC16622
No. M-2012-232961\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
--	--

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

☒

POLICHEM S.A

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/Pais de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Luxemburgo	50 Val Fleuri,	L-1526 Luxemburgo
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ 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:

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

De Páez Luz Clemencia

C.C. 35.456.344

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 –35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

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 09.093.298

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.



Modificación al solicitante.

5. Anexos



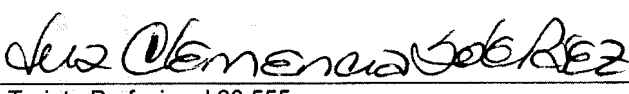
Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

SGD\NCA\WPC16452\ID-232980

REIVINDICACIONES

1. Composición caracterizada porque comprende un aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales fisiológicamente aceptables en combinación con un principio activo seleccionado entre betametasona, budesonide, clobetasol y sus sales; ácido salicílico, ácido benzoico y sus sales; extracto de la planta *Harpagophyton procumbens*; diclofenaco, aspirina, ketoprofeno; calcipotriol, calcitriol; tretinoína, acitretina, tarazoteno y ciclosporina, en donde dicho aminopolisacárido del quitosano es un hidroxialquil quitosano y un carboxialquil quitosano; y en donde el contenido de dicho aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales es de 0.1 a 25% en peso.
2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el aminopolisacárido del quitosano es soluble en agua.
3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el aminopolisacárido del quitosano tiene un peso molecular superior a 50000 Da.
4. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el aminopolisacárido del quitosano tiene un peso molecular entre 100000 Da y 500000 Da.
5. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el hidroxialquil quitosano es hidroxipropil quitosano.
6. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el contenido de aminopolisacárido del quitosano o una de sus sales es preferiblemente del 0,3 al 10% en peso y aún más preferible del 0,5 al 5% en peso con respecto al peso total de la formulación