

P-11557

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-147.105**

Solicitud de patente a nombre de **3M INNOVATIVE PROPERTIES
COMPANY**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY, domiciliada en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8149** notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Título de la solicitud

Siguiendo la solicitud del examinador, se ha modificado el título de la solicitud como sigue:

“FORMULACIONES INYECTABLES QUE COMPRENDEN ETANOL, ACEITE
DE SÉSAMO, Y UN COMPUESTO MODIFICADOR DE LA RESPUESTA
INMUNITARIA (IRM)”

De esta manera, se refleja con mayor claridad el objeto reivindicado y la objeción formulada se ve superada.

2. Poder y Cesión

De conformidad con la solicitud del examinador, se adjunta copia del documento de Poder que me faculta para actuar en nombre del solicitante 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.

Igualmente, se adjunta copia del documento que consta la cesión del derecho por parte de los inventores a la sociedad solicitante, junto con su respectiva traducción al Castellano.

De esta manera, la solicitud cumple con las disposiciones del Artículo 26 de la Decisión 486.

3. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, 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, el cual consta de 17 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 3.1 Considerando las amables sugerencias del examinador, se ha limitado el alcance de la reivindicación 1 a una generalización razonable del soporte que provee la descripción.
- 3.2 Las reivindicaciones dependientes fueron limitadas según el alcance de la nueva reivindicación 1.
- 3.3 No se incluyen las reivindicaciones 11 a 13 y 18 a 27. Las reivindicaciones restantes así como sus dependencias fueron reenumeradas.
- 3.4 No se incluye la expresión “*aproximadamente*” en las nuevas reivindicaciones 2 a 5.

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 de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente indicamos que no se requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene un número menor de reivindicaciones que el inicialmente presentado.

4. Descripción

El examinador objetó la descripción, considerando que ésta no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda ejecutarla o reproducirla.

A este respecto, se solicita atentamente tener en cuenta que en vista de las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, el alcance de la solicitud ha sido limitado a una generalización razonable del soporte que provee la descripción.

Vale mencionar que recitar esta generalización razonable es una práctica aceptable, tal como señala la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho, ver por ejemplo página 93:

“La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

- Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción”

(el énfasis es nuestro)

Consecuentemente, se debe tener en cuenta que una persona del oficio normalmente versada en la materia, con base en sus conocimientos promedio, así como la información contenida en la descripción y en las reivindicaciones, puede ejecutar la presente invención, según lo establecido en el Artículo 28 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se considera que la objeción formulada en este sentido se ve superada.

5. Excepción a la patentabilidad

Considerando que el nuevo pliego reivindicatorio no contiene las reivindicaciones 18 a 27, esta objeción ya no es aplicable.

6. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Particularmente, como se indicó arriba, la nueva reivindicación 1 y por ende sus reivindicaciones dependientes, han sido limitadas a una generalización razonable del soporte que provee la descripción. Esto permite definir el objeto con mayor claridad y concisión.

De otro lado, las nuevas reivindicaciones 2 a 5 ya no incluyen la expresión “*aproximadamente*”.

Sin embargo, en relación con las reivindicaciones 6 a 10, el solicitante desea manifestar su desacuerdo con la opinión del examinador. En el oficio se menciona que estas reivindicaciones no son claras por cuanto hacen referencia a los valores de hidroxilo, de ácido, de sustancias relacionadas o contenido de nitrógeno para el

aceite de sésamo, los cuales no son considerados características técnicas de la composición sino resultados a alcanzar.

En este sentido, se establece que las reivindicaciones 6 a 10 **sí** definen características técnicas de la composición reivindicada. En primer lugar, una persona del oficio normalmente versada en la materia no podría esperar administrar el aceite de sésamo solo como una materia prima (como sugiere el examinador en el oficio) y lograr los mismos resultados que al administrar la composición reivindicada. La evidencia técnica de soporte para este argumento se encuentra a lo largo del texto de la solicitud, y más concretamente en los ejemplos, los cuales demuestran los efectos beneficiosos estadísticamente significativos sobre el tamaño del tumor a partir de la administración de tales composiciones, lo que se logró mediante ensayos de prueba y error al combinar los diversos componentes de la formulación juntos (es decir, no se hace referencia a la administración única del aceite de sésamo).

En segundo lugar, el texto de la presente solicitud (véase la página 9, que cita USP 36, <401> Grasas y aceites fijos, valor de hidroxilo, valores de Ácido y Peróxido) se refiere a los procedimientos técnicos (http://www.drugfuture.com/pharmacopoeia/usp32/pub/data/v32270/usp32nf27s0_c401.html, véase las secciones tituladas “*acid value*” (“índice de acidez”), “*hydroxyl value*” (“índice de hidroxilo”) y “*peroxide value*” (“índice de peróxidos”)), que se utilizan para determinar los índices de hidroxilo, ácido y peróxido de diversos aceites (no sólo del aceite de sésamo) dentro de un medicamento/composición/formulación. Estos procedimientos se determinan/son mandados por la misma organización (es decir, la USP (Convención de la Farmacopea de Estados Unidos)) que establece las normas para la identidad, potencia, calidad y pureza de los medicamentos que se distribuyen y se consumen en todo el mundo. No son procedimientos determinados/mandados simplemente para materias primas. La persona del oficio normalmente versada en la materia entiende por el contexto de las presentes reivindicaciones y texto de la solicitud que la invención del solicitante no sólo consiste en administrar a un paciente el aceite de sésamo solo, sino que éste es un componente de un medicamento/composición/formulación.

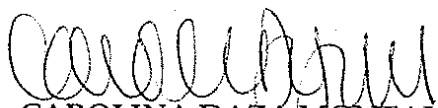
Del mismo modo, se han incluido referencias técnicas para determinar el contenido de nitrógeno (ASTM D5762-12) y los niveles de sesamina y sesamolina (Journal of the American Oil Chemists' Society, 67, 508 (1990)) en la presente solicitud, en la página 9.

Así, se considera que las reivindicaciones 6 a 10 contienen características técnicas adicionales y mensurables, las cuales definen con aún mayor detalle la invención reivindicada, resultando aceptables, claras y concisas.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 8149 notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Documento de Poder que me faculta para actuar en nombre del solicitante.
- Documento que consta la cesión del derecho por parte de los inventores a la sociedad.
- Traducción al castellano de documento de Cesión.
- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 17 reivindicaciones.