

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 14-58565
Solicitud de patente titulada: "PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE EXTRACTOS SECOS"
Solicitante: BIONORCA SE
Nuestra Re: P2014/000004

RESPUESTA AL OFICIO No. 7536 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DEL 21 DE JUNIO DE 2016
(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Con el ánimo de mejorar la claridad de la materia reivindicada, me permito presentar un nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado con 13 Reivindicaciones el cual remplace en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio actualmente vigente. Las modificaciones consisten en:

Reivindicación Nueva	Reivindicación Antigua	Modificación
10	10	La reivindicación 10 ha sido enmendada para referir con preferencia a extractos que tienen una relación entre Gentiana lutea, Rumicis herba, Verbena officinalis, Sambucus nigra y Primula veris de 1:3:3:3:3,

		en cada caso +/- 0,3 a 0,5.
N/A	13 a 15	Se retiran del trámite.
13	16	La nueva reivindicación 13 (anterior reivindicación 16) ahora refiere a que el complemento nutricional que contiene un extracto vegetal seco, también puede incluir vehículos fisiológicamente compatibles adecuados, en particular en productos de panadería y bebidas y preparados para alimentación infantil.

Vale la pena anotar que las modificaciones efectuadas cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que estas no implican de ninguna manera una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a. El señor Examinador manifiesta que las Reivindicaciones 14 a 15 refieren materia no patentable bajo el Artículo 20 de la Decisión 486, y las Reivindicaciones 13 y 15 contemplan “usos”.

b. En respuesta a la objeción planteada, informo que las Reivindicaciones objetadas se han retirado del trámite.

3. a. El señor Examinador considera las Reivindicaciones 11 y 12 no caracterizan de forma adecuada las “preparaciones farmacéuticas”, y que no se encuentran sustentadas por la descripción. De manera similar, el Examinador considera que la Reivindicación 16 no caracteriza el “complemento nutricional” en términos de sus ingredientes y proporciones.

b. En vista de las observaciones planteadas, el solicitante ha modificado el alcance del Pliego de Reivindicaciones con el fin superar los problemas citados (véase punto 1 sobre enmiendas al Pliego de Reivindicaciones).

No obstante, manifiesto que las Reivindicaciones 11 a 13 (anterior 16) resultan claras para una persona versada en la materia, que disponga del extracto seco de la invención, a la luz de lo divulgado por la presente solicitud. Debe notarse que el aspecto inventivo en cuanto a la formulación de preparaciones farmacéuticas, producto

farmacéutico o complemento nutricional, es que estos incorporen el extracto seco definido en la Reivindicación 10, y como tal, otros ingredientes tales como auxiliares de formulación o proporciones de estos en los productos no son esenciales para el objeto de la invención, por lo que no deben limitar el alcance de la misma.

Pongo de presente que la nueva Reivindicación 10 especifica de manera adecuada el extracto vegetal seco de conformidad con la invención, lo que resulta suficiente para reclamar su incorporación en cualquier otro producto. Cabe anotar que, bajo la práctica de ese Despacho, se permite reclamar la “composición que comprende un compuesto”, en donde el concepto inventivo recae en el compuesto, sin que sea necesario limitar el alcance de dicha composición en cuanto a otros componentes y sus proporciones. Por lo tanto, respetuosamente, solicito al señor Examinador emplear los mismos criterios aplicados por ese Despacho al presente caso.

Así las cosas, el alcance pretendido por las Reivindicaciones modificadas ha sido ampliamente limitado y ahora resulta claro para una persona experta de nivel medio, y está debidamente sustentado por la descripción.

4. a. El Examinador manifiesta que la Descripción carece de sustento para la materia que se reclama por cuanto no describe el método de extracción utilizado.

b. Aclaro al señor Examinador que la Descripción ilustra en la página 10, párrafos 2 y 3, las condiciones que pueden emplearse para la ejecución de las extracciones. En particular, se indican el contenido de agua/alcohol del agente de extracción acuoso/alcohólico, así como también los alcoholes de preferencia, para realizar la extracción alcohólica/acuosa. Adicionalmente se indican las temperaturas y tiempos para realizar las extracciones de las etapas a) y c) del método reclamado. Esta información ilustra de manera suficiente las etapas de extracción que se llevan a cabo en el método, y por tanto el técnico medio cuenta con la información necesaria para reproducir la invención sin la necesidad de realizar un esfuerzo inventivo. De esta manera la objeción planteada debe tenerse por superada.

5. a. El Examinador objeta el nivel inventivo de la Reivindicación 1 con base en las publicaciones D1 (AFR J Tradit Complement Altern Med. 2011;8(1):1-10) y D2 (Phytomedicine 16 (2009)97-110).

b. En primer lugar, y reconocimiento la independencia de ese Despacho en la evaluación de las solicitudes de patente, respetuosamente informo que los mismos documentos citados por el Examinador como arte previo a la presente invención, fueron citados en el IPRP concluyéndose que la materia reivindicada resultaba inventiva. Tal como se describe en la IPRP, la actividad inventiva de la presente invención radica en un efecto antiviral mejorado (véanse figuras 1 y 2, donde se compara la presente invención con el extracto de D1).

El señor Examinador debe notar que no hay ningún indicio en la materia divulgada en D2 con respecto a que el método de la presente invención daría lugar a un extracto médico con una eficacia mejorada al adicionar agua en un segundo paso y luego combinarlos. Es realmente sorprendente que el procedimiento de la invención mejoraría un medicamento bien establecido, aquí Sinupret.

Adicionalmente, D1 no dice absolutamente nada acerca de la combinación a base de las 5 hierbas (Sinupret) y se refiere únicamente a los conocimientos generales del experto en la materia. De todos modos, no hay ningún indicio o discusión acerca de cualquier efecto farmacológico (o la toxicidad, efectos secundarios, etc.) resultante de la aplicación del método divulgado en D1, tal como se representa de manera impresionante en los ejemplos y figuras de la presente invención.

Resulta claro entonces que el experto en la materia no se vería motivado a combinar los documentos D1 y D2, ni tampoco tendría el experto en la materia expectativa de éxito alguna para obtener un extracto mejorado tal como se evidencia en los ejemplos y figuras de la invención. Por lo tanto, la presente invención cumple con el requisito de altura inventiva.

Es preciso señalar que la mera existencia de los medios técnicos empleados en una invención, **NO** implica que su aplicación en conjunto sea necesariamente obvia para el experto. **Es preciso que el arte previo proporcione alguna sugerencia sobre cómo tal combinación de medios técnicos sería posible o por lo menos deseable**, por ejemplo, sobre el efecto mejorado que se lograría en la actividad del extracto resultante sobre el conocido. Por lo tanto, respetuosamente solicito al señor Examinador tener en consideración estas observaciones de manera que no se afecte el derecho del solicitante por la aplicación de una posición en retrospectiva.

En conclusión, considero que la materia ahora reivindicada resulta clara, sustentada en la memoria descriptiva, de manera que puede ser diferenciada del arte previo citado, mientras que las ventajas resaltadas resultan ser sorprendentes para una persona versada en la materia la luz de los documentos citados.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, respetuosamente solicito se proceda a conceder la patente de invención, y en caso de subsistir cualquier objeción, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirla.

Anexos:

- Nuevo pliego Reivindicatorio

El pago por reivindicaciones adicionales a la numero 10 se aportó a ese Despacho con memorial de fecha 4 de junio de 2014

Atentamente,



J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. 135.799 del C. S. de la J.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA AL OFICIO No. 7536

1. Un procedimiento para la producción de extractos vegetales secos, caracterizado porque dicho procedimiento comprende las etapas siguientes:
 - a) extracción alcohólica/acuosa de *Rumicis herba*, *Verbena officinalis*, *Sambucus nigra*, *Primula veris* y *Gentiana lutea*,
 - b) separación del sobrenadante,
 - c) extracción acuosa del residuo,
 - d) separación del sobrenadante,
 - e) combinación de los sobrenadantes obtenidos de las etapas b) y d),
 - f) secado de los sobrenadantes y obtención del extracto vegetal seco.
2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que, en la etapa a), la relación entre *Gentiana lutea*, *Rumicis herba*, *Verbena officinalis*, *Sambucus nigra* y *Primula veris* es de 1:3:3:3:3, en cada caso +/- 0,3 a 0,5.
3. El procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en el que, en la etapa a), las proporciones del agente de extracción acuoso/alcohólico son de 40:60 (v/v) a 60:40 (v/v), en particular 41:59 (v/v) o 50:50 (v/v).
4. El procedimiento de extracción de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que como alcohol se usa etanol, en particular etanol al 96 %.
5. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la etapa a) las plantas se proporcionan conjuntamente en un lote.
6. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la extracción en las etapas a) y c) se lleva a cabo a temperaturas de 20 a 40 °C.
7. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la extracción en las etapas a) y c) se lleva a cabo en dos a ocho horas.

8. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el proceso de secado de acuerdo con la etapa f) se lleva a cabo en vacío a temperaturas de 30 a 60 °C, en particular de 40 a 50 °C.

9. El procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el proceso de secado de acuerdo con la etapa f) se lleva a cabo en un secador de vacío con agitación.

10. Extractos vegetales secos que pueden obtenerse de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, preferentemente la relación entre *Gentiana lutea*, *Rumicis herba*, *Verbena officinalis*, *Sambucus nigra* y *Primula veris* es de 1:3:3:3:3, en cada caso +/- 0,3 a 0,5.

11. Preparaciones farmacéuticas que contienen extractos vegetales secos de acuerdo con la reivindicación 10 y, dado el caso, incluyen sustancias vehículo adecuadas, en particular en forma de grageas, comprimidos, comprimidos recubiertos de película, polvo, cápsulas o diluciones líquidas, en particular gotas, zumos o jarabes, pomadas, emulsiones, gránulos, polvos, pulverizadores nasales, preparaciones sólidas o líquidas para inhalación, compresas, apósitos para heridas y encías, taponamientos, soluciones para pincelado de las amígdalas, soluciones para gargarismos o soluciones de lavado.

12. Un producto farmacéutico que contiene un extracto vegetal seco de acuerdo con la reivindicación 10 o una preparación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 11.

13. Un complemento nutricional que contiene un extracto vegetal seco de acuerdo con la reivindicación 10 y, dado el caso, incluyen vehículos fisiológicamente compatibles adecuados, en particular en productos de panadería y bebidas y preparados para alimentación infantil.