

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0001088

Asunto: Solicitud de patente para: MEZCLA DE ÁCIDOS GRASOS Y PALMITOILETANOLAMIDA PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS Y ALÉRGICAS

Solicitante: RAFFAELE MIGLIACCIO

Fecha de solicitud: 06 de febrero de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 1763, notificado por fijación en lista el 19 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad apporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 18 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- I.1. Se ha eliminado la antigua Reivindicación 7.
- I.2. El contenido de la antigua Reivindicación 7 ha sido incluido en la Reivindicación 1.
- I.3. Todas las Reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

II.1. Llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto en el cual, tal y como mencioné previamente, se ha incluido el contenido de la antigua Reivindicación 7 en la Reivindicación 1. De esta manera, considero superada la objeción relacionada con que supuestamente la Reivindicación 1 no era concisa, en vista de que, al haber sido modificada, en dicha reivindicación ahora se define la relación en peso en la que se encuentran presentes los dos ácidos grasos en la mezcla.

II.2. Asimismo, considero superada la objeción referente a que la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 11) supuestamente no era clara ni concisa, en vista de que, al reclamar una composición que comprende la mezcla de acuerdo con cualquiera de las nuevas Reivindicaciones 1 a 9, se entiende que también en dicha reivindicación está claramente delimitada la relación en peso en la que se encuentran presentes los dos ácidos grasos.

II.3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó tres documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

D1, referido al documento US5679667 titulado *“Aminoalcohols-N-acyl derivatives as therapeutic agents against the neurigenic endoneural edema of the peripheal nerve”* que se relaciona con una crema que comprende palmitoiletanolamida y ácido esteárico,

igualmente se revelan diferentes composiciones para administración oral, tópica, rectal o parenteral (Ejemplo 9 y reivindicaciones).

D2, referido al documento WO2008075978 titulado *"Extract"* que se relaciona con composiciones que comprenden N-palmitoiletanolamida y ácidos poliinsaturados (Reivindicaciones 4 y 17).

D3, referido al documento EP1844784 titulado *"A pharmaceutical composition for the treatment of pathologies caused by general response of the immune system"* que se relaciona con tabletas que comprenden N-palmitoiletanolamida (Ejemplo 1).

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En relación con la novedad, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar la novedad de la presente invención, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no afecta la novedad de la invención como se reclama en el Capítulo Reivindicatorio adjunto:

IV.1. D1 revela derivados N-Acyl amino alcohólicos como agentes terapéuticos contra el edema endoneural neurogénico del nervio periférico, incluyendo el uso de derivados de ácidos grasos o N-palmitoiletanolamida (N-PEA). Sin embargo, D1 no revela una mezcla que comprenda hasta dos ácidos grasos, siendo este el objeto de la presente invención.

IV.2. D2 revela, de manera genérica, una mezcla que comprende algunos de los ácidos grasos indicados en la Reivindicación 1, tales como ácidos grasos poliinsaturados y PEA, sin hacer referencia alguna a la cantidad específica de ácidos grasos o la relación en peso en que se encuentran presentes en la mezcla.

IV.3. D3 se relaciona con una composición farmacéutica que consiste en amidas de ácidos mono- y di-carboxílicos e hidroxiestilbenos, y puede ser usada para el tratamiento de patologías causadas, sostenidas y/o caracterizadas por una respuesta general anormal del sistema inmune, tanto en humanos como en animales. No obstante, D3 no revela una mezcla que comprenda hasta dos ácidos grasos y PEA, como se reclama en la presente solicitud.

IV.4. Así las cosas, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(…) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.² En este caso, ni D1, ni D2, ni D3 revelan la mezcla de hasta dos ácidos grasos y PEA, estando presentes los ácidos grasos presentes en una relación en peso entre sí comprendida entre 0,25 y 2,33 reclamada, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusión, se reconoce claramente la novedad de la presente invención.

IV.5. Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 18 también son novedosas, pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.

V. PETICIÓN

V.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

V.2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

VI. ANEXOS

VI.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 18 reivindicaciones;

VI.2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908