

Señora Directora

MARCELA RAMIREZ

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: RAD. : NC2018/0008240

Asunto: Respuesta al **Oficio 760** del examen de fondo a la solicitud de **PATENTE DE INVENCION PCT FASE NACIONAL** titulada **“ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE CONTIENEN GLICOLÍPIDOS ESPECÍFICOS”**.

Solicitante: PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED.

Yo, **ELIANA ISaura MORENO BOHÓRQUEZ**, abogada, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número **51.975.664** de Bogotá y tarjeta profesional número **83.823** del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado, en representación de la sociedad **PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED.**, atentamente manifiesto que estando dentro del término de ley y por orden expresa de mi representada, como resultado del examen de fondo realizado con fundamento al artículo 45 de la decisión 486 de la CAN, me permito presentar respuesta al Oficio de la referencia, bajo los siguientes.

1. SOBRE REIVINDICACIONES RELATIVAS A USO

- 1.1 El examinador se refiere a que materia reclamada en las reivindicaciones 15 y 16 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN, teniendo en cuenta que se reclama el uso del vector viral para un tratamiento o la fabricación de un medicamento. En respuesta, en el nuevo capítulo reivindicatorio han sido eliminadas tales cláusulas relativas al uso.

2. SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE.

- 2.1 El señor examinador advierte que las reivindicaciones 1 a 8 se refieren a un alimento, pero este no se define mediante sus componentes y proporciones. De igual forma advierte que las reivindicaciones 1, 2, 9 y 10 no son concisas porque las definiciones de R, R2, R3 y X son géneros funcionales, que no define las características técnicas esenciales, como se encuentran redactadas presentaría un sinnúmero de posibilidades de ingredientes que no encuentran sustento en la descripción y sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados. Agrega que el término "al menos", de las reivindicaciones 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 es impreciso, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica y sugiere sustituirlos por un término preciso.
- 2.2 En respuesta a dichas objeciones de forma, con la presente respuesta se anexa un nuevo pliego reivindicatorio que ha sido adecuado para definir los componentes y proporciones, de manera clara y precisa. Particularmente, la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes se han limitado a una composición de soforolípidos para su uso en la mejora de la eficiencia

alimenticia en un animal al reducir la tasa de conversión alimenticia en el animal, caracterizándose además la composición en forma de polvo y que consiste esencialmente en los soforolípidos y el dióxido de silicio amorfo. La base para esta enmienda se puede encontrar, por ejemplo, en el reclamo anterior 6 y en el Ejemplo 2. Se ha realizado una enmienda correspondiente al reclamo 7 (reclamo anterior 9). Las reclamaciones 6, 8, 10 a 13 se han cancelado y las reclamaciones restantes se vuelven a numerar según corresponda.

- 2.3 Es de tener en cuenta que la eliminación de la materia no debe tomarse como un abandono de la misma y el Solicitante se reserva expresamente el derecho de reintroducir cualquier materia eliminada y/o presentar una o más solicitudes divisionales a su debido tiempo.
- 2.4 Se sostiene con base en el presente escrito que la enmienda a la reivindicación 1 referida a eliminar la referencia a "*la preparación de un suplemento alimenticio*" se presenta como respuesta al requerimiento del examinador en relación a que las reivindicaciones 1 a 8 se refieren a un alimento, pero este no se define mediante sus componentes y proporciones y por tanto, se ha modificado el preámbulo para hacer referencia a la composición de soforolípidos para mejorar la eficiencia alimenticia en un animal reduciendo la tasa de conversión alimenticia en el animal, en donde la composición comprende al menos un soforolípidos que tiene las fórmulas generales (1) o (2) caracterizándose además la composición en forma de polvo y que consiste esencialmente en los soforolípidos y el dióxido de silicio amorfo.

- 2.5 El resto de las reivindicaciones han sido debidamente reenumeradas y sus preámbulos y dependencias han sido ajustados en concordancia con las enmiendas previamente detalladas.
- 2.6 Con lo anterior esperamos haber cumplido con los requerimientos de forma exigidos por este despacho en el oficio de la referencia y solicitamos se tengan en cuenta dentro del presente. Es de aclarar que tales correcciones hacen referencia a los requerimientos exigidos por ese despacho y por tanto no pretenden ampliar la materia inicialmente presentada.

3. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

- 3.1 Respecto al examen de patentabilidad, el señor examinador hace referencia a los siguientes documentos del estado de la técnica:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP2010220516	"Feed additives containing sophorolipids, feeds containing them, and use of the feeds"	7 de octubre de 2010
D2	WO0036929	"An animal feed supplement comprising specific phospholipid compositions"	29 de junio de 2000

- 3.2 El examinador se refiere a que los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
------	-----------	----------------------------	----------------------

D1	JP2010220516	1 a 10	Novedad
		11 a 14	Nivel Inventivo
D2	WO0036929	11 a 14	Nivel Inventivo

En consecuencia, presenta una tabla argumentando las características de patentabilidad.

- 3.3 Al respecto, nos permitimos señalar que el primer concepto potencialmente inventivo se refiere a una composición que es un polvo que consiste esencialmente en soforolípidos y dióxido de silicio amorfo. El sustento para esta composición puede encontrarse en el Ejemplo 2, incluido en la memoria descriptiva original.
- 3.4 Pues bien, en relación a la novedad y actividad inventiva de dicha composición, cabe señalar que ninguno de los documentos **D1**: JP2010220516 y **D2**: WO0036929 opuestos conduciría a un experto medio en la materia a proveer un soforolípido con una mezcla de vehículo inerte que sea dióxido de silicio, en particular, en relación con un método para incrementar la tasa de conversión de alimentación en un animal, en tanto los documentos del estado del arte opuestos enseñan que **el soforolípido se degradaría en el estómago del animal** y, por lo tanto, no promovería una tasa de conversión alimenticia mejorada.
- 3.5 Más aún, cabe destacar que los documentos **D1 y D2** incluyen muchos ingredientes adicionales con el soforolípido para mejorar sus propiedades, y el experto medio en la materia claramente no sería inducido a proveer la composición en polvo reivindicada para la cual, como señalamos previamente, esperaríamos una degradación en el estómago del animal.

- 3.6 Por consiguiente, nos permitimos respetuosamente señalar que la composición en forma de polvo reivindicada, que consiste esencialmente de soforolípidos y dióxido de silicio amorfo, es nueva e inventiva frente al estado del arte previo opuesto.
- 3.7 Sobre la base de estas consideraciones, concluimos respetuosamente que las reivindicaciones son novedosas respecto al documento D1 y se ha demostrado que las reivindicaciones no son obvias frente a la combinación de D1 y D2 ó D2 y D1.
- 3.8 Por todo lo anterior, se ha probado que estos documentos del estado de la técnica no son perjudiciales respecto al requisito de NOVEDAD y ALTURA INVENTIVA de la invención, ni contradice cualquier disposición legal o reglamentaria. En consecuencia, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese despacho, esta solicitud sea concedida bajo el tenor de las nuevas reivindicaciones, conforme el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, incluso si el examinador lo considera insuficiente en conjunto con las nuevas reivindicaciones que aquí se presenta, la solicitante ruega respetuosamente que se le ofrezca una nueva oportunidad, a través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema en controversia.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta remisión en las normas legales siguientes:

- 4.1 Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 4.2 En las demás normas concordantes.

5. ANEXOS.

5.1 Nuevo pliego reivindicatorio.

6. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que por disposición debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas de abogado situadas en la Carrera 120A N° 7-36, Oficina 605 de esta ciudad de Bogotá.

Señora Directora,



ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
C.C. 51.975.664 de Bogotá
T.P. 83823 del C.S.J