

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0005859

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPOSICIÓN DERMOCOSMÉTICA QUE COMPRENDE EXTRACTO DE *PANICUM MILIACEUM* Y UN EXTRACTO DE *ORYZA SATIVA*, PARA EL FORTALECIMIENTO DE UÑAS FRÁGILES Y UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN”

Solicitante: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.

Nuestra Ref.: P2018/000069

RESPUESTA AL OFICIO No. 3657, NOTIFICADO EL 2 DE ABRIL DE 2020

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, 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 plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado con la respuesta al examen de forma el 17 de agosto de 2018.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 3, 26, 27 y 29 a 31;
- las nuevas Reivindicaciones 3 a 25 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 4 a 25 y 28, respectivamente;
- en el preámbulo de la Reivindicación 1, se agrega el artículo indefinido “una”;
- en el preámbulo de las Reivindicaciones 2 a 24 se agrega el artículo definido “la”;

- se elimina el término “*preferentemente*” de las nuevas Reivindicaciones 6 y 9 (antiguas Reivindicaciones 7 y 10);
- se modifica la nueva Reivindicación 7 (antigua Reivindicación 8) para especificar que el extracto es “*de Oryza sativa*”
- se modifica la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 12), en donde se define el rango en porcentaje para la mezcla de polisacáridos y la goma arábica individualmente;
- se modifica la nueva Reivindicación 21 (antigua Reivindicación 22), en donde se modifica el rango de sorbato de potasio a “*de 0,1 a 0,6%*”, lo cual encuentra soporte en la Tabla 1 del Capítulo Descriptivo, adicionalmente, se define el porcentaje del benzoato de sodio individualmente;
- se modifica la nueva Reivindicación 22 (antigua Reivindicación 23), en donde se especifica que es el solvente orgánico el que se encuentra en “*el rango de 5% a 40% del peso total de la composición*”;
- en la nueva Reivindicación 24 (antigua Reivindicación 25) se adiciona la expresión “*cantidad suficiente para ajustar*” para definir el agua como vehículo acuoso, lo cual encuentra soporte en la página 16 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 25 (antigua Reivindicación 28) ahora es independiente;
- se eliminan las expresiones “*por lo menos*” y “*cerca de*” a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;
- se reemplaza la expresión “*caracterizada por comprender*” y “*caracterizada por*” por las expresiones “*caracterizada porque comprende*” y “*caracterizada porque*”, respectivamente a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;
- se corrigen errores de traducción a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La SIC eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 a 15, 17 a 24 y 28 carecen de claridad, pues contienen términos generales e imprecisos tales como “*por lo menos*” y “*cerca*

de”, lo cuales no son limitativos e impiden definir el alcance de la materia reclamada;

- las Reivindicaciones 12, 22 y 23 contienen expresiones imprecisas que no permiten determinar con claridad la cantidad en la que está presente cada uno de los componentes. El Despacho sugiere precisar de manera individual la cantidad o proporción en la que se incorpora cada uno de los elementos en la composición;
- la Reivindicación 25 no es clara, dado que la expresión “*caracterizada ... el volumen final de la composición*” no permite establecer una característica técnica acorde a lo indicado en el Capítulo Descriptivo. La SIC sugiere incluir la característica como “*ajustar el volumen final con agua c.s.p*”;
- la Reivindicación 28 se refiere a un proceso caracterizado por sus etapas, por lo cual debe modificarse como una reivindicación independiente;
-
- la numeración del Capítulo Reivindicatorio carece de claridad, pues la aparente Reivindicación 31 no se encuentra numerada.

Adicionalmente, la SIC señala que las Reivindicaciones 26 y 29 se refieren a métodos de tratamiento, lo cual corresponde a materia exceptuada de patentabilidad. Por otra parte, la SIC indica que las Reivindicaciones 3, 27, 30 y 31 reclaman materia no patentable, tal como usos.

b- i) En respuesta a las objeciones de la SIC, me permito en primer lugar llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, en el cual se eliminaron completamente las Reivindicaciones 3, 26, 27 y 29 a 31. Por lo tanto, considero superada cualquier objeción al respecto, particularmente, las relacionadas con materia no patentable.

ii) Ahora bien, en relación con los términos “*por lo menos*” y “*cerca de*” en atención a las amables sugerencias del Despacho, estos se han eliminado por completo del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, por lo que este ahora define los elementos que conforman la composición con rangos concretos y términos claros que constituyen una generalización razonable del concepto inventivo que se encuentra divulgado y sustentado de manera clara y suficiente para que la persona medianamente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, de tal forma que para cualquier persona medianamente versada en la materia resultan claros, restringidos y comprensibles los límites y el alcance de la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

iii) Por otro lado, respecto a la supuesta falta de claridad de las antiguas Reivindicaciones 12, 22, 23 y 25 (nuevas Reivindicaciones 11, 21, 22 y 24), me permito resaltar las modificaciones realizadas, como se menciona en el punto 1 del presente memorial, en donde las cantidades de cada uno de los elementos de la composición reclamada se definen de manera independiente; así como también se incorpora la característica de ajustar el volumen final con agua en cantidad suficiente, tal y como lo sugiere el Despacho. Por lo tanto, las composiciones aquí reclamadas se encuentran definidas en términos de sus características estructurales precisas, por lo que resultan completamente claras para cualquier persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, y según lo sugerido por la SIC en su requerimiento, la nueva Reivindicación 25 (antigua Reivindicación 28) ahora es una reivindicación independiente y no hace referencia a la composición de las Reivindicaciones 1 a 24, sino que reclama el proceso de elaboración de una composición, caracterizado por su secuencia de etapas.

iv) Así, a la luz de las modificaciones descritas anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto reclama materia completamente patentable y cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. a- La SIC señala que el título de la invención debe ser modificado, debido a que este no se relaciona con el objeto de la solicitud definido en el Capítulo Descriptivo y las reivindicaciones.

b- En respuesta a lo anterior y en atención a la sugerencia de la SIC, el título se modifica de la siguiente manera:

“COMPOSICIÓN DERMOCOSMÉTICA QUE COMPRENDE EXTRACTO DE
PANICUM MILIACEUM Y UN EXTRACTO DE *ORYZA SATIVA*, PARA EL
FORTALECIMIENTO DE UÑAS FRÁGILES Y UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE
LA COMPOSICIÓN”

4. Agradezco la opinión favorable de la SIC en cuanto al reconocimiento de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

5. Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud se encuentra concedida en los Estados Unidos.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear.

6. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.