

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 *ORIZA SATIVA*, PARA EL FORTALECIMIENTO DE UÑAS FRÁGILES Y UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN

Solicitante: BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.

Nuestra Ref.: P2018/000069

RESPUESTA AL OFICIO No. 9070, NOTIFICADO EL 29 DE JULIO DE 2020

(SEGUNDO 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 materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado como respuesta al primer Examen de Fondo el 1 de julio de 2020.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 10, 13 y 15;
- las nuevas Reivindicaciones 10 a 22 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 11, 12, 14 y 16 a 25,
- la Reivindicación 1 se limita bajo el alcance de las antiguas Reivindicaciones 10 y 15;
- la Reivindicación 2 se limita bajo el alcance de la antigua Reivindicación 13

- en la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 11) se define el polisacárido como polisacárido pululano, lo que encuentra soporte en la nueva Reivindicación 11;
- se ajustan las dependencias y numeración a lo largo del 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 éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Despacho señala las siguientes objeciones en relación con la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 no es concisa, por hacer referencia a *“un agente formador de película”* y *“excipientes farmacéuticamente aceptables”*, dado que estas son expresiones de tipo general y no están debidamente sustentados en el Capítulo Descriptivo. Además, una reivindicación independiente debe ser suficiente por sí misma, conteniendo las características esenciales para resolver el problema a resolver;
- las Reivindicaciones 2 y 10 no son concisas porque las características de la composición y los componentes definidos como formadores de película, respectivamente, no están definidas por sus proporciones;
- la Reivindicación 11 no es concisa por hacer referencia a *una mezcla de polisacáridos en el rango de*”, porque expresa una proporción de una mezcla no definida y el término general *“polisacáridos”*;
- la Reivindicación 15 no es concisa porque hace referencia a términos generales para los excipientes como *“agente de viscosidad”*, *“agente humectante”*, *“conservante”*, *“vehículo acuoso”* y *“solvente orgánico”*.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné brevemente en el numeral 1 del presente escrito. En particular, a la eliminación de las Reivindicaciones 10, 13 y 15. Por lo que todas las objeciones relacionadas a estas, quedan totalmente superadas.

Por otro lado, me permito señalarle al Despacho, que los puntos (c) y (d) de la Reivindicación 1 y los puntos (e) y (f) de la Reivindicación 2 ha sido drásticamente

limitada al definir los componentes para la composición de la Reivindicación 1, particularmente porque ahora el agente formador de película se selecciona del grupo que consiste en derivados de celulosa, polisacáridos, goma arábica o sus mezclas, mientras que los excipientes farmacéuticamente aceptables se seleccionan del grupo que consiste en agente de viscosidad, agente humectante, conservante, vehículo acuoso y solvente orgánico. Mientras que la Reivindicación 2, ahora contiene los rangos de proporción de los elementos que la comprenden. En este sentido, considero que la Reivindicación 1 ahora define completamente la composición mediante sus características estructurales esenciales y la Reivindicación 2 esta apropiadamente delimitada según las proporciones de sus componentes, con lo cual considero totalmente solucionada la objeción relacionada a estas.

ii) No obstante, y sin perjuicio de las drásticas limitaciones realizadas al alcance de la Reivindicación 2, me permito señalar que la definición de los componentes de la invención de las Reivindicaciones 2 y 10 es válida en tanto encuentra soporte en el hecho que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando encuentre soporte en el Capítulo Descriptivo, se conserve el principio de unidad de invención, no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como es el presente caso. Incluir elementos y condiciones específicas no esenciales en las reivindicaciones, tales como limitar los componentes por sus proporciones, limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado. Al incluir elementos no esenciales, el alcance de la protección se ve limitado en tanto que, para que existiera una infracción, dichos elementos no esenciales deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados. Por tanto, incluir características adicionales que no son esenciales limitaría injustificadamente la protección de la patente incorporando elementos no esenciales dentro del concepto inventivo desarrollado. De hecho, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Despacho debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido, dicha reivindicación

únicamente pretenden proteger diferentes modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo y que evidentemente están dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena señalar que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es **estrictamente ilustrativa** y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

iii) En relación a los términos objetados “*un agente formador de película*” y “*excipientes farmacéuticamente aceptables*”, “*agente de viscosidad*”, “*polisacárido*”, “*agente humectante*”, “*conservante*”, “*vehículo acuoso*” y “*solvente orgánico*” respetuosamente difiero de la observación del Despacho, pues no considero que dichos términos le resten claridad al Capítulo Reivindicatorio por las razones que expongo a continuación:

En primer lugar, me permito llamar la atención sobre la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante, Guía de la SIC), la cual establece que “*el significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que **normalmente se le da en el área técnica de la solicitud** (...). Si la palabra tiene un significado especial dado por una definición en la descripción, esta definición deberá incluirse en la reivindicación, siempre que esto sea factible*”¹ (énfasis y subrayado fuera del texto).

De acuerdo a lo anterior, y en vista de que los anteriores términos son usados comúnmente en el campo de la biotecnología, sus significados serán entendidos sin problema por una persona medianamente versada en la materia quien los considerará precisos y que, contrario a las observaciones del Despacho, sabe que éstos no corresponden a términos que sugieran una extensa gama de posibilidades.

¹Superintendencia de Industria y Comercio. 2014. Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, Sección 2.6.5.1. Páginas 73 y 74.

Sin perjuicio de lo anterior, y sólo con el objetivo de facilitar el trámite, me permito indicar que la Reivindicación 1 fue limitada para definir que el agente formador de película consiste en derivados de celulosa, polisacáridos, goma arábica. Adicionalmente, me permito señalar que la página 15 del Capítulo Descriptivo define claramente los compuestos específicos que de acuerdo a la presente invención cumplen la función de agente de viscosidad, agente humectante, conservante, vehículo acuoso y solvente orgánico, por lo que la persona medianamente versada en la materia entendería que hace referencia a compuestos con características estructurales definidas.

Finalmente, es importante resaltar que la claridad no puede analizarse únicamente por las palabras usadas en las reivindicaciones de forma aislada, sino que es fundamental tener en cuenta el contexto de las mismas, la manera en que los términos son utilizados y la materia que se está reclamando a la luz de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo y el conocimiento del área técnica de la solicitud. Lo anterior encuentra soporte en el artículo 51 de la Decisión 486, que establece que: *“El **alcance de la protección** conferida por la patente **estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas**”* (énfasis fuera de texto).

Adicional a lo anterior, cabe resaltar nuevamente que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando cumpla con los requisitos de unidad de invención y no exista arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este caso, las características técnicas esenciales (es decir, los componentes) de la composición de la Reivindicación 1 son suficientes para que una persona pueda comprender claramente el alcance y los límites de protección pretendidos, los cuales corresponden a una generalización razonable de los ejemplos del Capítulo Descriptivo y están comprendidos dentro del concepto inventivo desarrollado por el inventor.

Por todo lo anterior, me permito afirmar que una persona medianamente versada puede no sólo entender de forma clara el alcance de la materia reclamada en dichas reivindicaciones donde se mencionan los términos objetados, sino también puede reproducirla a partir de la información contenida en dicho Capítulo Descriptivo y de sus conocimientos del campo técnico.

Así, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar únicamente a la materialización del concepto ilustrada en los ejemplos específicos del Capítulo Descriptivo, pues esta medida reduciría injustamente el alcance de la protección del concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. En este caso, el Capítulo Descriptivo señala al menos 5 formulaciones ejemplificadas con sus respectivas proporciones de cada componente, proporcionando suficiente soporte para el alcance descrito en las reivindicaciones y haciendo que cualquier persona medianamente versada en la materia sea plenamente capaz de reproducir completamente la invención sin necesidad de acudir a información adicional por fuera de la descrita en la presente solicitud.

En consecuencia, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de que no fue encontrado arte previo que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, 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.