

Fondo



Señor

JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Expediente (Año-Exp) : **2017-NC2017/0013354**

Respuesta Oficio : **9894**

Nuestra Ref. : **1023-P**

Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-UIS según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

1- No es una invención

El examinador objeta la reivindicación 1, argumentando que la materia reclamada no se considera una invención por reclamar extractos de plantas tal como se encuentran en la naturaleza.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

El solicitante manifiesta su desacuerdo con la objeción del examinador puesto que, si bien se reclaman extractos de plantas tal como se encuentran en la naturaleza, la misma reclama una mezcla de tales extractos, algo que no se encuentra en la naturaleza. El solicitante enfatiza el hecho que en la naturaleza no es posible encontrar una mezcla de ninguno de los extractos reclamados en la presente solicitud; por lo tanto, la materia objeto de la reivindicación 1 no cae dentro de las excepciones del Artículo 15 de la Decisión 486.

Con el fin de resaltar esta condición de que se trata de una mezcla, el solicitante modifica la reivindicación 1 para indicar que la composición química antioxidante “*contiene una mezcla de extractos*”. Esta modificación tiene sustento en la descripción, en el resumen, por lo que no constituye una ampliación de la materia.

2- Título

El examinador objeta el título de la solicitud, argumentando que el mismo no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Con el fin de subsanar la objeción del examinador, el solicitante propone el siguiente título:

“COMPOSICIÓN QUÍMICA ANTIOXIDANTE, QUE CONTIENE UNA MEZCLA DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE FLORES DE *H. ROSA-SINENSIS*, *C. ODORATA*, *S. GUINEENSIS*, *I. HORSFALLIAE* Y *T. GRANDIFLORA*”

3- Claridad de las reivindicaciones

El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones, con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante hace las siguientes aclaraciones:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- El solicitante no considera que sea necesario caracterizar los extractos mediante sus compuestos marcadores por cuanto los mismos no definen la composición reclamada y una modificación de esta naturaleza le restaría claridad y concisión al capítulo reivindicatorio. El solicitante piensa que la composición queda debidamente caracterizada indicando las flores a partir de las cuales se obtienen los extractos.
- Se corrige la reivindicación 3 para eliminar la etapa objetada por el examinador.

4- Falta de novedad

El examinador objeta la novedad de la reivindicación 2, argumentando que el documento D1 anticipa las características esenciales de la misma. El solicitante manifiesta su desacuerdo con las objeciones del examinador, y hace las siguientes aclaraciones:

La reivindicación 2 depende de la reivindicación 1, la cual enseña una composición que comprende una mezcla de extractos de *H. rosa-sinensis* y otras flores. Puesto que, como se aclara arriba, la materia objeto de la reivindicación 1 no cae dentro de las excepciones del artículo 15, esta debe tenerse en cuenta al evaluar la novedad de la solicitud.

Con esto en mente, el solicitante ha modificado la reivindicación 1 para indicar que la composición “*contiene una mezcla de extractos*” y que dichos extractos no corresponden solo a extractos de *H. rosa-sinensis*, sino también extractos de *C. odorata*, *S. guineensis*, *I. horsfalliae* y *T. grandiflora*. Por lo tanto, la reivindicación 2 es novedosa por sobre las enseñanzas de D1.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Con el fin de resaltar estas diferencias, el solicitante modifica la reivindicación 1 para incluir la frase “*contiene una mezcla de extractos*” y para reemplazar la expresión “o” por “y”, lo cual está sustentado por la descripción tal como se presenta en el resumen.

En vista de lo anterior, las reivindicaciones 1 y 2 del capítulo modificado adjunto son claramente novedosas por sobre las enseñanzas de D1.

5- Nivel Inventivo

El examinador objeta el nivel inventivo de la reivindicación 3, argumentando que:

“D1 consiste en que la extracción se realiza por medio de ultrasonido, y en que las etapas de secado se realizan por liofilización.

No hay efecto asociado a realizar la extracción por medio de ultrasonido, ni en que las etapas de secado se realicen por liofilización.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método alternativo para obtener extractos?

Sin embargo, realizar la extracción por medio de ultrasonido y el secado por liofilización para obtener un método de extracción, ya está divulgado en D3 que se refiere a un método de extracción de plantas como Ipomoea obscura, empleando cualquiera parte de la planta como hojas, tallos, corteza, raíces, frutos, flores o capullos, semillas, vainas de semillas, savia, toda la planta,



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

etc. Donde la planta se puede alterar por medios mecánicos que dan como resultado un puré. A continuación, el puré se procesa para que esté sustancialmente libre de impurezas o sólidos no deseados. Luego, el puré puede verterse en un recipiente poco profundo y exponerse rápidamente a baja temperatura, es decir, congelarse instantáneamente, por ejemplo a -20°C o menos, preferiblemente al vacío para eliminar el contenido de agua (liofilización). El extracto resultante puede usarse luego en las composiciones cosméticas. Adicionalmente, se pueden utilizar técnicas de extracción acuosas, alcohólicas, o basadas en aceite, o combinaciones de las mismas, en toda la planta o en cualquier parte de la misma para producir un extracto. En tal proceso, la parte deseada de la planta o toda la planta se tritura y luego se somete a un disolvente deseado (p. Ej., Agua, alcohol, agua/alcohol o disolventes a base de aceite) para obtener la mezcla deseada. Luego, el extracto puede almacenarse en forma líquida, liofilizarse o someterse a técnicas de procesamiento adicionales (por ejemplo, calentamiento, enfriamiento, etc.). Los procesos de extracción son bien conocidos por los expertos en el campo de los extractos (p. Ej., Maceración, infusión, percolación, digestión, decocción, extracción continua en caliente, extracto hidroalcohólico, extracto a contracorriente, extracción asistida por microondas, extracción por ultrasonido, fluido supercrítico extractos, extracto fitónico (p. ej., con disolventes de hidrocarburos fluorados), etc. (Párr. 0003, 0101-0103). El extracto obtenido de Ipomoea obscura presenta actividad antioxidante (Tabla 3)."

Al respecto, el solicitante manifiesta su desacuerdo con los argumentos del examinador y presenta las siguientes aclaraciones:


COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cli 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

En primer lugar, el solicitante llama la atención del examinador al hecho que el paso de secar las flores en un liofilizador reclamado en la presente solicitud no equivale a secar las flores a la sombra ni tampoco a liofilizar un puré de pétalos. Para el técnico medio en la materia debe ser evidente que:

- Secar las flores a la sombra no es lo mismo que secarlas en un liofilizador y luego almacenarlas a 24°C en ausencia de luz. El técnico medio puede reconocer que el secado gradual de los pétalos a la sombra causa la degradación de los compuestos antioxidantes activos de interés, cosa que se evita al secar los pétalos por liofilización, ya que dicho secado es instantáneo. De igual forma, el estar a la sombra no equivale a la ausencia de luz, ya que para que haya sombra debe haber algún nivel de luz.
- Formar un puré de los pétalos y luego liofilizar dicho puré tampoco es equivalente a liofilizar los pétalos directamente. El técnico medio podrá reconocer que el paso de formar un pure puede causar reacciones indeseadas entre o con los compuestos antioxidantes activos deseados y otros compuestos presentes en los pétalos, por lo que el efecto que se logra de procesar los pétalos de esta manera no le permitiría obtener una formulación antioxidante como la que se describe y reclama.
- El uso específico de un frasco color ámbar tiene como propósito evitar la degradación de aquellos extractos que son fotosensibles, ni D1 ni D3 enseñan realizar un proceso de extracción en un frasco color ámbar.

Estas tres diferencias no se resuelven simplemente a partir de las enseñanzas de D1, D3 o la combinación de D1 y D3. Por lo tanto, la conclusión del examinador solo tiene sustento

**COLOMBIA - Bogotá**

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

en un análisis retrospectivo de la invención ya que la materia objeto de la presente solicitud no se limita simplemente a intentar obtener extractos de flores, sino que busca obtener los extractos de flores que tienen las mejores propiedades antioxidantes, para lo cual se diseña un proceso en el que las flores esencialmente se resguardan de la luz a todo lo largo del mismo, incluyendo el almacenaje a oscuras del producto final.

Para el inventor es claro que, si se analizaran los extractos obtenidos mediante los métodos de D1 y D3, los mismos no tendrían composiciones similares o incluso cercanas a los extractos obtenidos mediante el método reclamado en la presente solicitud.

En vista de lo anterior, la presente solicitud es novedosa e inventiva por sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D3 citados por el examinador.

Anexos:

- Reivindicaciones Modificadas

Confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones, que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad**, mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el expediente citado.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Fondo



Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor jefe,

MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com