

P-2018/16375

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0014217**

Solicitud de patente a nombre de **ZAMBON S.P.A.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad ZAMBON S.P.A., domiciliada en Bresso, Italia, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7434** notificado electrónicamente el 18 de mayo de 2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual solicité oportunamente prórroga de 30 días el 12 de agosto de 2021, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación al Título de la Solicitud

Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por:

"UNA PLURALIDAD DE PARTÍCULAS QUE INCLUYEN UN NÚCLEO QUE COMPRENDE SAFINAMIDA O UNA DE SUS SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES ENTRE EL 20-60% Y UN AGLUTINANTE ENTRE EL 2-30% EN PESO Y UNA COMPOSICIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UN RECUBRIMIENTO SOBRE DICHO NÚCLEO Y COMPOSICIONES QUE LAS COMPRENDEN"

2. No se presentan Modificaciones a las Reivindicaciones

A este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de diciembre de 2019, conformado por 15 reivindicaciones, por lo cual, no se presentan modificaciones a las reivindicaciones.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones a las presentadas previamente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, no se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación, toda vez que no se realizan modificaciones a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Claridad y concisión de las Reivindicaciones

Respecto a las objeciones emitidas, me permito señalar lo siguiente:

- 4.1** El examinador ha indicado que *"La reivindicación 1 no es clara porque: 1) Al describir el núcleo que comprende el principio activo, no se puede establecer cuál es el rango en el que se encuentra propiamente la safinamida y cuál es el rango para el aglutinante. (...) 2) La expresión "una composición polimérica que forma un recubrimiento sobre dicho núcleo", es totalmente ambigua e imprecisa y podría dar lugar a múltiples opciones de distintas composiciones, que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo (...)"*. En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo con dichas objeciones ya que de la forma en que están escritas las reivindicaciones claramente se encuentran las proporciones de los componentes dentro de la composición.

Adicionalmente, me permito traer a colación lo mencionado con respecto a la reivindicación 1 sobre que una persona normalmente versada en la materia sería capaz de identificar fácilmente el alcance de dichas reivindicaciones, en particular, teniendo en cuenta las enseñanzas de la descripción, las mismas reivindicaciones dependientes y sus conocimientos en el campo técnico de la solicitud en estudio. Además, me permito reiterar que las reivindicaciones deben corresponder a una generalización razonable de lo divulgado en la descripción en lugar de dirigirse sólo a los ejemplos de la misma. Por tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

- 4.2** El examinador indica que *"La anterior objeción, aplica para la reivindicación 4 cuando menciona: "en la que dicho núcleo comprende además excipientes farmacéuticamente aceptables seleccionados entre diluyentes, desintegrantes y deslizantes", para la reivindicación 6 cuando menciona: "en donde dicha composición polimérica comprende un polímero con solubilidad en agua dependiente del pH, un polímero de celulosa insoluble o soluble en agua y mezclas de los mismos", y para la reivindicación 9 cuando menciona: "en donde dicha composición de polímero comprende excipientes funcionales seleccionados entre plastificantes, deslizantes, antiagregantes y formadores de poros", ya que como se mencionó anteriormente, con dichas definiciones tan generales se podría dar lugar a múltiples opciones de distintas composiciones, que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo (...)"*. En este respecto, el solicitante desea señalar respetuosamente que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, los cuales establecen que el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, puesto que los términos referidos como generales, a la luz del Capítulo Descriptivo resultan

completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican 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 examinador 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 las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no. Por lo tanto, la objeción debe ser retirada.

- 4.3** Finalmente, el examinador ha indicado *"Las reivindicaciones 11 y 12 no son concisas, ya que se mencionan de manera muy general la aglomeración y el recubrimiento de los núcleos, pero no se menciona la serie de etapas ordenadas con sus condiciones de operación que caracterizan el proceso de preparación (...)"*. En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo con dicha objeción ya que, las reivindicaciones 11 y 12 tal como se encuentran redactadas, son perfectamente claras para un experto en la técnica y recitan una serie de pasos que definen claramente el proceso reclamado. Por lo tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el capítulo reivindicatorio presentado previamente, que incluye quince (15) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Patentabilidad

El examinador establece en su concepto técnico que no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado, lo que demuestra que la invención es nueva y posee nivel inventivo, así como aplicación industrial.

6. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) La presente solicitud es patentable de acuerdo con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486/00.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co