

Dra. Edna Marcela Ramírez Orozco
Directora
Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente NC2020/0013561

Asunto: Respuesta a examen de patentabilidad

Solicitante: RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA

Yo, JOSÉ ROBERTO HERRERA DÍAZ, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, en el presente escrito doy respuesta al Oficio No. 17191, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I. MODIFICACIÓN A UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

De acuerdo con las facultades que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, el solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por diez (10) reivindicaciones, en el que se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se ha incluido en la reivindicación 1 que la solución obtenida en la etapa “d” tiene una relación en peso base de cisteamina: ácido hialurónico que varía entre 1:5 y 1:8. Esta limitación estaba anteriormente incluida en la reivindicación 2, de la cual fue eliminada.
- Se ha modificado la reivindicación 2, divulgando únicamente la relación de cisteamina: ácido hialurónico de 1:7, de manera consistente con la limitación introducida en la reivindicación 1. Se eliminó el rango de entre 1:3 y 1:10.
- Se incluyeron en la reivindicación 3 las posibles opciones de aditivo farmacéuticamente aceptable que hacían parte de la anterior reivindicación 5, la cual fue eliminada.

- Se incluyó en la nueva reivindicación 6 (antigua reivindicación 7) que las micropartículas comprenden una relación en peso base de cisteamina: ácido hialurónico que varía entre 1:5 y 1:8 y leucina entre 8.7% y 17.7% (soporte en la página 4, líneas 14 a 21 de la descripción originalmente presentada).
- Se modificó la antigua reivindicación 9 (nueva reivindicación 8), reemplazando el término FPF por “fracción de partículas finas”.
- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 11 y 13 – 15.
- Se ajustaron las dependencias de manera acorde.

Adicionalmente, el solicitante desea modificar el título de la solicitud de la siguiente manera:

“SAL HIALURONATO DE CISTEAMINA, MICROPARTÍCULAS QUE LA COMPRENDEN, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y SUS COMPOSICIONES

Las anteriores modificaciones no amplían el alcance de la solicitud originalmente presentada y se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

II. CON RESPECTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

Teniendo en cuenta que se han eliminado las antiguas reivindicaciones 1 y 13 – 15, se debe dar por superada la objeción relacionada con reivindicaciones relativas a un uso.

III. CON RESPECTO AL TÍTULO DE LA SOLICITUD

Al haber modificado el título, siguiendo las sugerencias del examinador, amablemente se solicita a su Despacho que se de por superada la objeción elevada en este sentido.

IV. CON RESPECTO A LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

4.1. Al haber incluido en la reivindicación 1 la característica según la cual la solución obtenida en la etapa “d” tiene una relación en peso base de cisteamina: ácido hialurónico que varía entre 1:5 y 1:8, se debe dar por superada la objeción relacionada con características que no se mencionaban en las reivindicaciones, aunque hacían parte de la descripción. Se desea aclarar que el solicitante ha incluido en la reivindicación 1 las características que efectivamente representan una generalización razonable de lo ejemplificado en la descripción y que haber limitado de mayor manera la reivindicación 1, hubiera llevada a que se restringiera de manera indebida el alcance de protección de la solicitud. El solicitante considera que tal como se ha enmendado la reivindicación 1, es suficientemente clara y concisa para que la persona medianamente versada en la materia la pueda distinguir del estado de la técnica. Es más, como se ha hecho evidente ni siquiera existe un estado de la técnica lo suficientemente cercano, contra el cual se pueda comprar el alcance de estas reivindicaciones, para concluir que este no permite diferenciar la invención de lo ya existente.

4.2. Al haber eliminado las expresiones “preferiblemente” y “más preferiblemente” de la reivindicación 2, se debe dar por superada la objeción realizada a las mismas.

4.3. El solicitante pone de presente que se ha limitado el alcance del capítulo reivindicatorio a relaciones de cisteamina: ácido hialurónico de entre 1:5 y 1:8. En este sentido, se aclara que dicho rango corresponde a una generalización razonable de lo ejemplificado (1:5 a 1:7). Es de esperarse que una relación de 1:8 tenga un efecto bastante similar a una relación de 1:7, siendo así posible incluir también dentro del alcance de protección de esta solicitud dicho valor superior del rango. Se le recuerda respetuosamente al Señor Examinador que la *GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD* de la Superintendencia de Industria y Comercio claramente menciona que el examinador no debe solicitar que se restrinjan las reivindicaciones únicamente a lo ejemplificado, sino que estas pueden estar dirigidas a una generalización razonable de los ejemplos tal como ocurre en el

presente caso. De manera acorde, se solicita dar por superada la objeción elevada en este sentido.

4.4. Al haber incluido en la reivindicación 3 las diferentes alternativas de aditivo farmacéuticamente aceptable, se debe dar por superada la objeción relacionada con la falta de concisión de dicha cláusula.

4.5. Considerando que se incluyeron en la reivindicación 7 las características sugeridas por el examinador, la objeción correspondiente debe verse superada.

4.6. Se solicita amablemente dar por superada la objeción referente al término “FPF”, ya que este fue reemplazado por la expresión “fracción de partículas finas”.

V. PETICIÓN

Al haber dado respuesta a todas las observaciones realizadas por el Examinador, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y conciso, y considerando que no se encontraron documentos del estado de la técnica que anticiparan el objeto de las reivindicaciones, amablemente solicito proceder con el otorgamiento de la solicitud de patente.

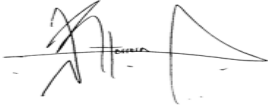
VI. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones.

VII. NOTIFICACIONES

Mi representado y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Calle 90 N° 13A-20 oficina 204 de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Directora,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

José Roberto Herrera Díaz

C.C. 79939115 de Bogotá

T.P. 136734