

Doctora
Edna Marcela Ramírez Orozco
Directora de Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC
E. S. D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.
Carrera 7C No. 138-19
Oficina 901 Bogotá D.C.
Colombia
NIT 900.367.556-3
Tel +57 1 812 3335
Cel +57 315 790 1662
Fax +57 1 812 3335
www.tobos.com.co
tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2021/0008890
Solicitante: COGNITIVE CLARITY INC.
Título: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE "PLACAS Y OVILLOS" EN SERES HUMANOS Y ANIMALES”
Título Nuevo: “COMPOSICIONES QUE COMPRENEN UN EXTRACTO DE GROSELLA NEGRA, EXTRACTO DE *UNCARIA TOMENTOSA* Y UN EXTRACTO DE TÉ OOLONG”.

RESPUESTA AL EXAMEN NOTIFICADO POR CORREO ELECTRÓNICO OFICIO No. 12953

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad COGNITIVE CLARITY INC., respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al primer examen de patentabilidad dentro del término legal.

En resumen, el resultado del referido examen de patentabilidad indica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideración de las objeciones y deficiencias señaladas con base en los siguientes argumentos y modificaciones:

1. EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

1.1. La Examinadora establece que el objeto de las reivindicaciones 18 a 34 no es patentable, toda vez que se relaciona con un método terapéutico así: *“un método para el tratamiento de la amiloidosis en un mamífero que lo necesita, que comprende administrar al mamífero que lo necesita la composición de una cualquiera de la reivindicación 0 15”*.

1.2. En atención a la observación de la Examinadora, la solicitante elimina las reivindicaciones 18 a 34.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1. Título

2.1.1. La solicitante acepta el título propuesto por la Examinadora quedando el título de la solicitud así: “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN EXTRACTO DE GROSELLA NEGRA, EXTRACTO DE *UNCARIA TOMENTOSA* Y UN EXTRACTO DE TÉ OOLONG”.

2.2. Reivindicaciones 1 a 9 y 12– Características no limitativas

2.2.1. La Examinadora informa que, en las reivindicaciones 1 a 9 y 12, la expresión: “*aproximadamente*”, precediendo una característica no es limitativa. La Examinadora sugiere incluir las características opcionales o preferentes en reivindicaciones dependientes.

2.2.2. La solicitante desea eliminar el término “*aproximadamente*” de las reivindicaciones objetadas.

2.3. Reivindicación 17– Uso

2.3.1. La Examinadora menciona que la reivindicación 17 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención.

2.3.2. La solicitante modifica la reivindicación 17 para hacer referencia a: “*Una bebida que comprende la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y 13 a 14.*”.

2.4. Reivindicaciones 2 a 11 y 13– Claridad

2.4.1. La Examinadora objeta que, las reivindicaciones 2 a 11 y 13, no son claras porque dependen de una reivindicación “0”.

2.4.2. La solicitante presenta un capítulo reivindicatorio sin errores en los números de las reivindicaciones y dependencias.

2.5. Reivindicación 15– Claridad

2.5.1. La Examinadora informa que la reivindicación 15 no es clara porque está caracterizada porque “*es más soluble que una composición sin extracto de grosella negra*”.

2.5.2. La solicitante elimina la reivindicación 15.

2.6. Se presenta pago por modificación de reivindicaciones en trámite. El nuevo capítulo reivindicatorio que ahora se propone contiene 16 reivindicaciones y, por lo tanto, no se pagan reivindicaciones adicionales, teniendo en cuenta que el solicitante ya hizo el pago de 24 reivindicaciones adicionales junto con la solicitud.

3. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

3.1. La Examinadora informa que después de realizada la búsqueda de anterioridades en este caso, el nivel inventivo del objeto de la solicitud se encuentra afectado por lo divulgado en los siguientes documentos:

Ítem	Documento	Titulo	Fecha de Publicación
D1	US20160250273	<i>"Compositions and methods for the treatment of "plaques and tangles" in humans and animals"</i>	1 de septiembre de 2016
D2	Siegel, G. et al. Circulation	<i>"Abstract P356: In vitro effect of blackcurrant anthocyanins on flowdependent dilation of human intracerebral arteries and Alzheimer nanoplaque formation"</i>	13 de marzo de 2012

3.2. Nivel Inventivo

3.2.1. La Examinadora concluye que las reivindicaciones 1 a 17 están afectadas por falta de nivel inventivo debido a las divulgaciones de los documentos D1 y D2 y argumenta que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica estaría motivada a incluir el extracto de grosella negra divulgado en el documento D2 dentro de una composición como se encuentra publicada en el documento D1.

3.2.2. Adicionalmente, la Examinadora advierte que las cantidades en que se encuentran las antocianinas dentro de la composición de la solicitud, resultan obvias para la persona medianamente versada en la materia y forma parte de la rutina normal de investigación.

4. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCIÓN

4.1. El nivel inventivo de una solicitud se define en la Decisión 486 como:

"Artículo 18. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

4.2. Se demostrará que las enseñanzas contenidas en los documentos D1 y D2, citados por la Examinadora, no llevan de forma inmediata a la invención propuesta en las reivindicaciones de la presente solicitud por cuanto, dichos documentos no sugerían o invitaban a un experto en la materia a preparar una composición con los ingredientes de la reivindicación 1 y, que además tuviera extracto de grosella negra el cual sorprendentemente le aporta solubilidad mejorada a la composición.

4.3. Se señalan como indicios de la existencia de nivel inventivo:

“2.13.5.3.1 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

- *Problema técnico sin resolver antes de la invención*
- *Si la invención reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver desde mucho tiempo atrás pero no se había logrado con éxito, la invención tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnológico.*
- *Superación de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran muy lejos de la solución): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico correspondiente, piensen que sólo hay una forma de resolver el problema técnico. Si la invención se realiza para eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.*
- *Simplicidad: reemplazo de máquinas o procedimientos complicados por versiones más simples.*
- *Efecto técnico sorprendente.*
- *Superación de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias. (...).”¹*

4.4. En la presente invención se presentan dos indicios de la existencia de nivel inventivo: superación de un perjuicio técnico y efecto técnico sorprendente. En concreto, los documentos D1 y D2 no enseñan ni sugieren una composición que comprenda una mezcla de: extracto de grosella negra, extracto de *Uncaria tomentosa* y un extracto de té oolong, que tenga una solubilidad en agua mejorada de **al menos 1 vez mayor** en comparación con una composición **insoluble en agua** que comprenda: extracto de *Uncaria tomentosa* y extracto de té oolong, pero **sin extracto de grosella negra**. En otras palabras, con el desarrollo de la composición de esta invención, los inventores demostraron que la adición de extracto de grosella negra contribuye a que la composición mejore sorprendentemente su solubilidad en agua (efecto técnico deseable), cuando no se conocía ni había enseñanzas que sugirieran esta característica favorable que ahora se le atribuye al extracto de grosella negra.

4.5. El experto en la técnica, para el momento de la creación del presente invento y radicación de la solicitud, no tenía motivos para esperar que la composición reivindicada exhibiera una mayor solubilidad en agua con respecto a la solubilidad en agua de una composición que comprende únicamente extracto de *Uncaria tomentosa* y extracto de té oolong, pero sin extracto de grosella negra a partir del estado de la técnica y de las enseñanzas contenidas D1 y D2.

4.6. Es cierto que el documento D2 revela que las antocianinas contenidas en el extracto de grosella negra pueden tener efectos beneficiosos en la demencia producida por la enfermedad de Alzheimer, pero no hace ninguna mención o sugerencia a que el extracto de grosella negra pudiera **aumentar la solubilidad de una composición que presentara baja solubilidad y, por ende, problemas en su formulación y biodisponibilidad.**

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Bogotá, D.C. Colombia. Página 135. Enero 2014.

4.7. La presente solicitud demuestra que una mezcla que contiene **sólo** extracto de *Uncaria tomentosa* y extracto de té oolong mostró una pobre solubilidad en agua (ver página 28 párrafo 108 y ejemplo 7 párrafo 195 de la descripción), mientras que la adición de extracto de grosella negra como tercer ingrediente mejoró notablemente la solubilidad en agua de la mezcla de extracto de *Uncaria tomentosa* y extracto de té oolong. Estas observaciones fueron inesperadas porque el extracto de grosella negra no es conocido por su capacidad para solubilizar otras sustancias en agua.

4.8. Los ensayos presentados por la solicitante en los ejemplos (ver párrafo 163 y figura 14) además demostró el efecto de la composición de la invención (Composición A) como potente disgregador/inhibidor de las fibrillas de tipo A β de la enfermedad de Alzheimer.

4.9. Con el único propósito de agilizar la concesión de la presente solicitud, la sociedad solicitante desea en esta oportunidad modificar la reivindicación 1 incluyendo la limitación "*en la que la mezcla es más soluble al menos 1 veces, al menos 5 veces, al menos 10 veces, al menos 20 veces, al menos 30 veces, al menos 40 veces o al menos 50 veces que una composición que comprende extracto de Uncaria tomentosa, extracto de té oolong y ningún extracto de grosella negra*" y cambiando la palabra "terapéuticamente" por "mezcla de". Esta modificación se observa claramente en las reivindicaciones modificadas adjuntas. Sustento para esta modificación se encuentra en la descripción y especialmente en el párrafo 108.

4.10. En conclusión, los documentos D1 y D2 no logran que las reivindicaciones modificadas sean obvias porque los mismos no enseñan ni sugieren todos y cada uno de los elementos de las reivindicaciones, y tampoco brindan ningún fundamento para que un experto combine o modifique las enseñanzas contenidas en dichos documentos D1 y D2 para llegar a la materia reivindicada con alguna expectativa razonable de éxito.

5. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648