

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-011677- -00008-0000

Fecha: 2013-12-27 16:24:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 11.011.677**
Asunto : Solicitud de patente para: **"Agentes terapéuticos derivados de éter diglicídico y métodos para su uso"**.
Solicitante : **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH AND THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA**
Fecha de solicitud: 2 de Febrero de 2011.

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 16005 notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013. **Mediante memorial radicado el 20 de noviembre de 2013 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.**

2. Mediante oficio No. 16005 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente invención no cumple con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486 y señala lo siguiente:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- “El objeto de las reivindicaciones 63-89 no es patentable”.
- “El uso de las reivindicaciones 1-33 no es patentable”.
- De otro lado, el Examinador sugiere eliminar la expresión “métodos para su uso” del título de la presente solicitud.
- “Las reivindicaciones 58 y 62 no son claras porque el término “opcional” precediendo una característica no es limitativo, porque hace variable a la característica y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente”.
- “Las reivindicaciones 51, 52, 58 y 62 no son claras porque hacen referencia a la descripción, según la expresión “Tabla 1”. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas, es decir, que deben explicar el objeto de la materia a reclamar por sí mismas”.
- “Las reivindicaciones 61 y 62 no están sustentadas en la descripción porque reclaman una composición farmacéutica que contiene como ingrediente activo un compuesto derivado de la formula I combinado con excipientes farmacéuticamente aceptados. Dentro del capítulo descriptivo no se definen ejemplos concretos que sustente dicha pretensión. Por lo anterior, se sugiere eliminarlas”.
- “Las reivindicaciones 34 a 56, 58, 59 y 62 no son concisas porque la definición de L, J, X, Q, Z, R1, R2, R3, Z', Q', X', L', J' son generales. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados de acuerdo a lo presentado en la tabla 1”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Las reivindicaciones 1-33 y 63-89 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. De tal manera que, las objeciones formuladas por excepciones a la patentabilidad y usos se deben tener por superadas.
- Asimismo, las reivindicaciones 35-39, 41, 43, 45, 47-48, 51-56, 58-59 también han sido eliminadas del pliego reivindicatorio y por lo tanto, el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra conformado por 11 reivindicaciones.
- La reivindicación 1 ha sido redactada nuevamente, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, se ha limitado la definición de los radicales L, J, X, Q, Z, R1, R2, R3, Z', Q', X', L', J' de forma significativa, con el fin de restringir la solicitud a una generalización razonable del tipo de sustituyentes que se encuentran debidamente soportados en la descripción de la presente solicitud.
- La expresión "Tabla 1" no ha sido incluida en el nuevo pliego reivindicatorio.
- Con respecto a que las composiciones farmacéuticas reivindicadas no se encuentran soportadas en la descripción, respetuosamente se pone de presente que en la descripción se divulgan enseñanzas en relación con la formulación de los compuestos acá reivindicados y adicionalmente, los ejemplos proporcionados evidencian la actividad biológica de los compuestos reivindicados en un contexto farmacéutico. De tal manera que, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Adicionalmente, se ha modificado el título de la presente solicitud de la siguiente manera: **"Agentes terapéuticos derivados de éter diglicídico"**.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio es claro que el nuevo pliego reivindicatorio define de forma clara y precisa el alcance de la invención y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente

no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 16005, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-18037-0841-002-1

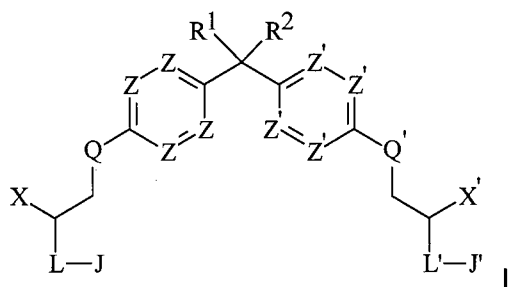
MGM\MGM\ID-257712\WPC18037

166

No. M-2013-257712\MGM

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene una estructura de Fórmula II



en donde

cada, J, J', J'' y J''' es independientemente H;

cada L, L' y L'' es independientemente O;

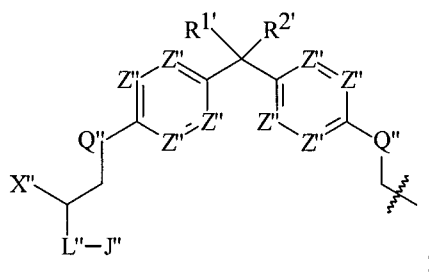
cada Q, Q' y Q'' es independientemente O;

cada Z, Z' y Z'' es independientemente CH;

R¹, R², R^{1'} y R^{2'} son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;

X es CH₂OG, CH₂OGOG', CH₂I, CH₂Br o CH₂F;

X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂F, CH₂OJ''', CH₂OG, CH₂OGOG', o



X'' es CH₂OG; y

cada G, G' y G'' es independientemente un alquilo C₁-C₁₀ ramificado o no ramificado, no-sustituido, saturado;

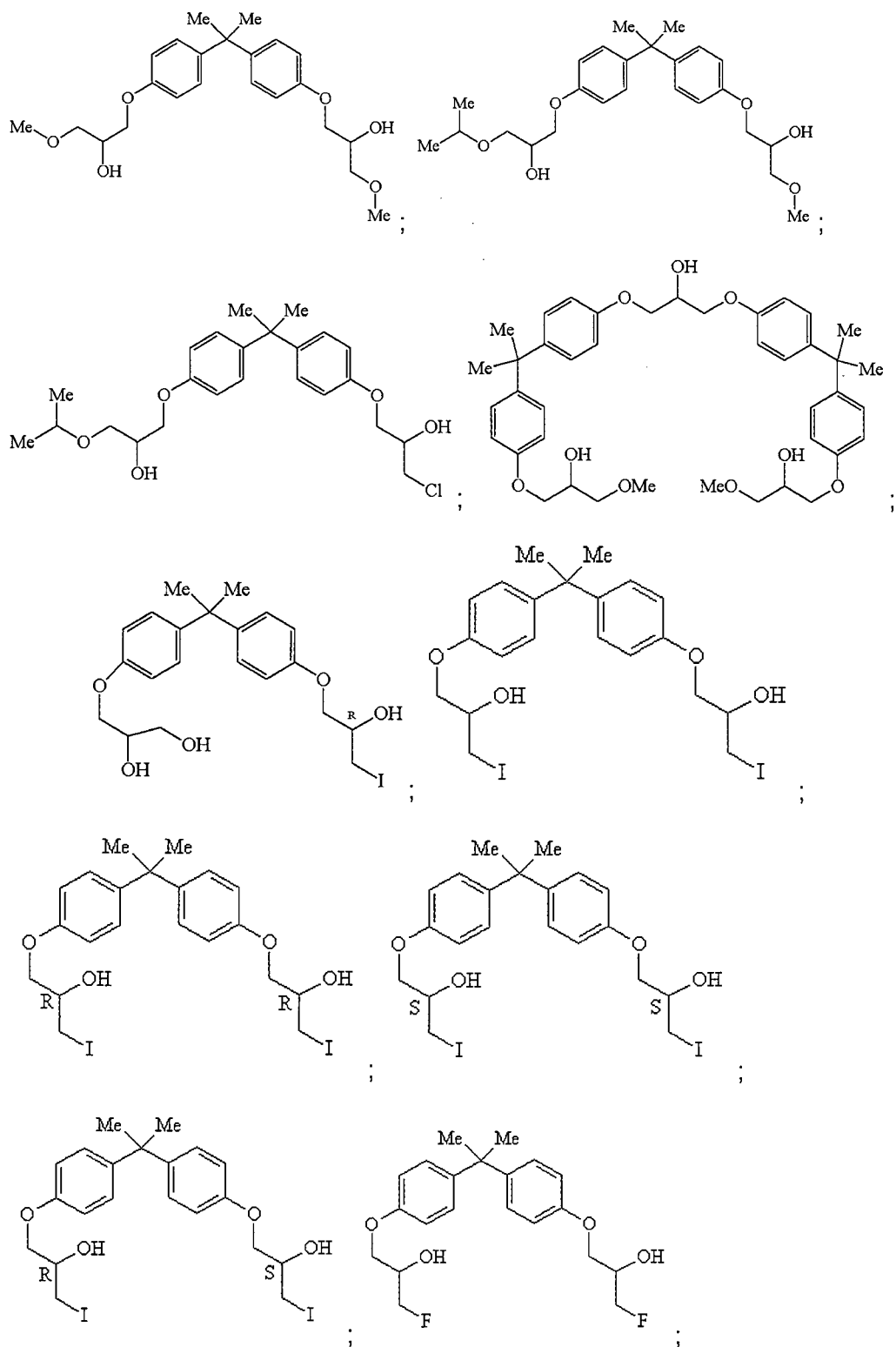
en donde G, cuando está presente, no es -(CH₂)₂CH₃, o -(CH₂)₃CH₃, y en donde GOG', cuando está presente, no es -(CH₂)₂-O-CH₃, -(CH₂)₂-O-CH₂CH₃, o -(CH₂)₂-O-(CH₂)₃CH₃.

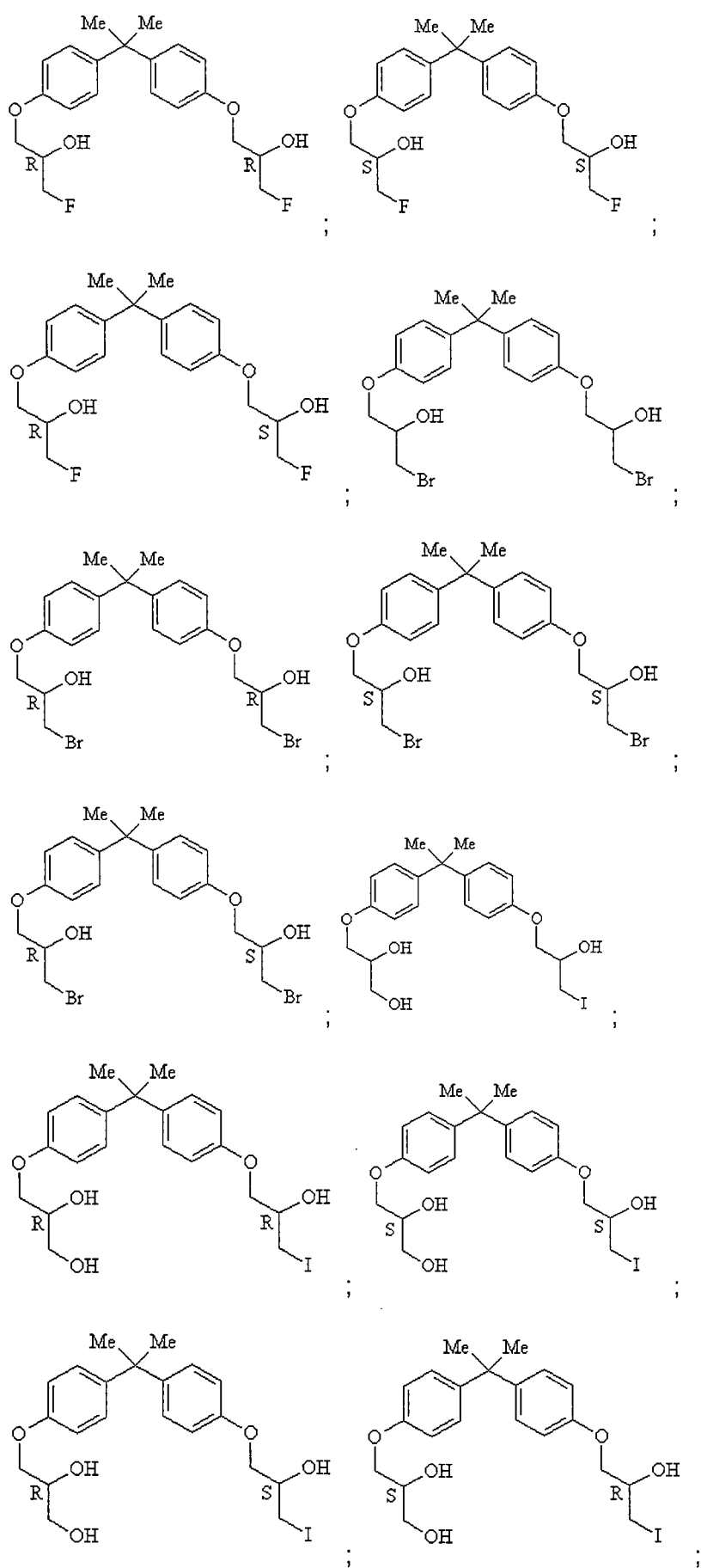
2. El compuesto de la reivindicación 1 en donde cada R¹, R^{1'}, R² y R^{2'} es CH₃.
3. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en donde X es CH₂I, CH₂Br, CH₂F, CH₂OCH₃, o CH₂O(isopropilo).
4. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OG o CH₂OGOG'.
5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 o 4 en donde X' es CH₂I, CH₂Br, CH₂F, CH₂Cl, CH₂OCH₃, o CH₂O(isopropilo).

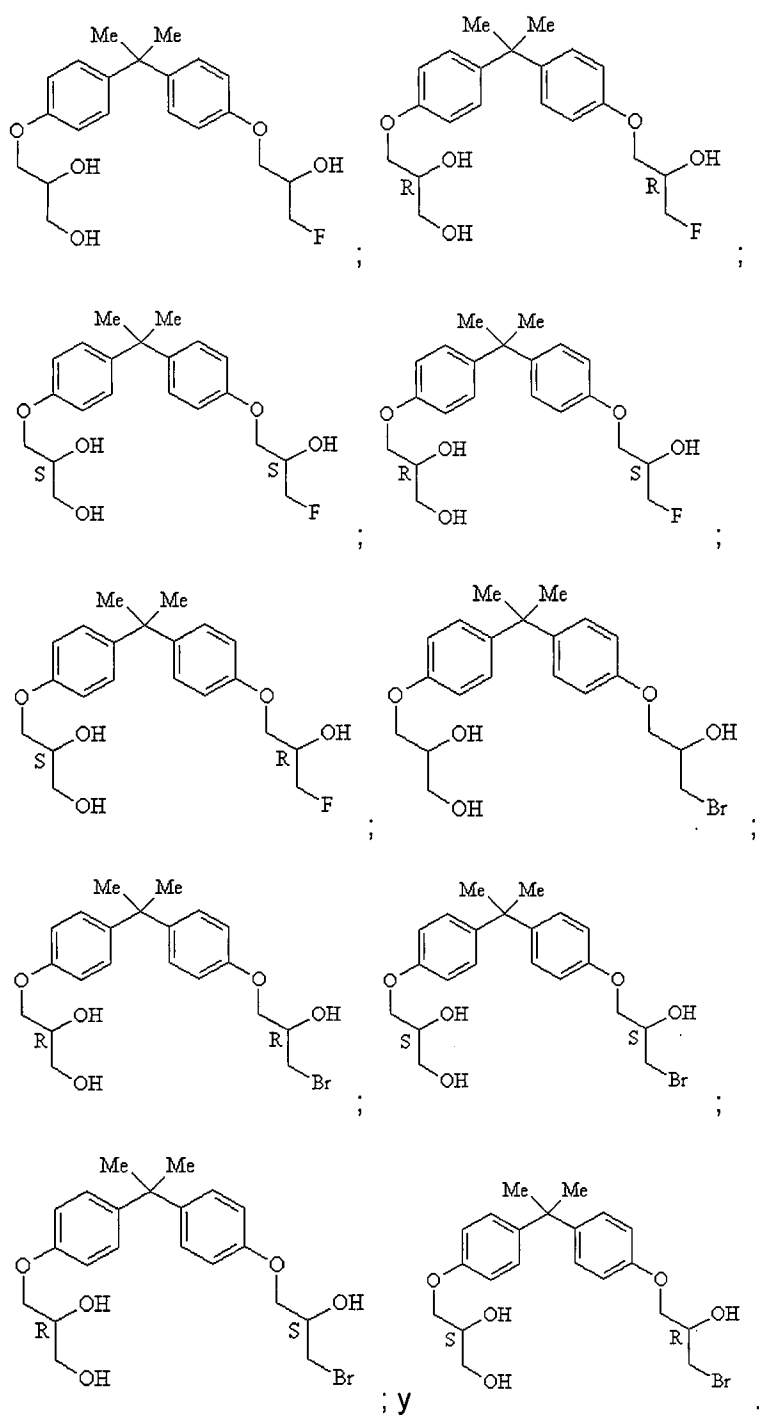
6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde X" es CH_2Cl , CH_2OH , CH_2OCH_3 , o $\text{CH}_2\text{O}(\text{isopropilo})$.

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde X" es CH_2OCH_3 y X es CH_2OCH_3 .

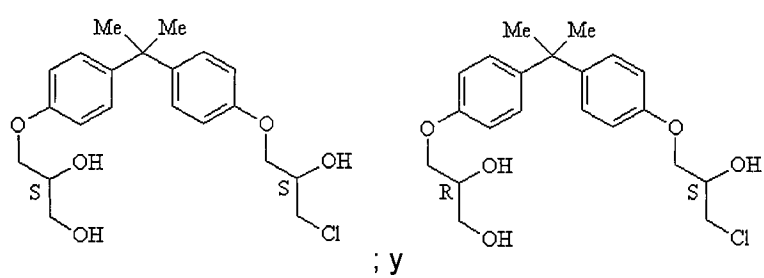
8. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto se selecciona de uno o más de los siguientes:





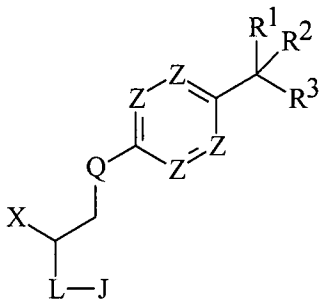


9. Un compuesto que se selecciona de uno o más de los siguientes:



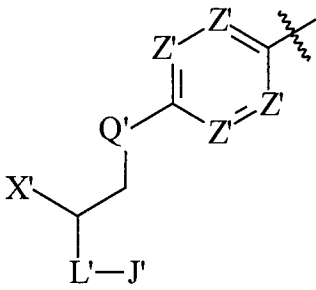
10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto que tiene una estructura de Fórmula I:



en donde

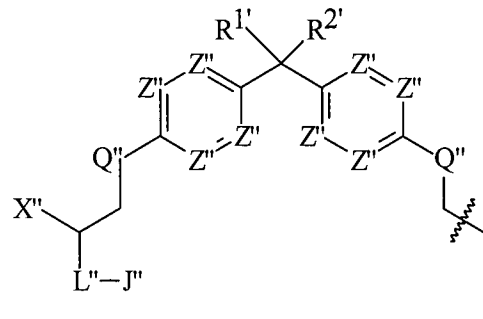
- J es H;
- L es O;
- X es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OG o CH₂OGOG';
- Q es O;
- Z es CH;
- R¹ y R² son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;
- cada G G' y G'' es independientemente un alquilo C₁-C₁₀ ramificado o no ramificado, no-sustituido, saturado;
- R³ es H, un alquilo C₁-C₁₀ sustituido o insustituido, ramificado o no ramificado, o



J' es H;

- L' es O;
- Z' es CH;
- Q' es O;
- X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OJ''', CH₂OG, CH₂OGOG', o

W



R^{1'} y R^{2'} son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;

cada J'' y J''' es independientemente H;

L'' es O;

Z'' es CH;

Q'' es O; y

X'' es CH₂OG;

en donde G, cuando está presente, no es -(CH₂)₂CH₃, o -(CH₂)₃CH₃, y en donde GOG', cuando está presente, no es -(CH₂)₂-O-CH₃, -(CH₂)₂-O-CH₂CH₃, o -(CH₂)₂-O-(CH₂)₃CH₃;

y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

MGM\MGM\ID-257713\WPC18037