

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-004253- -00005-0000

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Fecha: 2013-09-23 16:54:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Re: PI.-ASTRAZENECA AB y PULMAGEN THERAPEUTICS (SYNERGY)
LIMITED-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para
"DERIVADOS DE AMIDA ESPIROCÍCLICOS Y SU USO EN TERAPIA".-
Clase C07D 498/10.-Expediente número 12-004.253.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 2 de Julio de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **11203**, en relación con el Título de la presente solicitud, las Excepciones a la Patentabilidad, los Usos, y la Claridad de las reivindicaciones de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **CLARIDAD DE LA SOLICITUD.**

3.1. **Título de la solicitud**

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador señala que este sería muy general.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"DERIVADOS DE AMIDA ESPIROCÍCLICOS Y SU USO EN TERAPIA"

Sobre este particular me permito resaltar que dicho nuevo título supera completamente la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

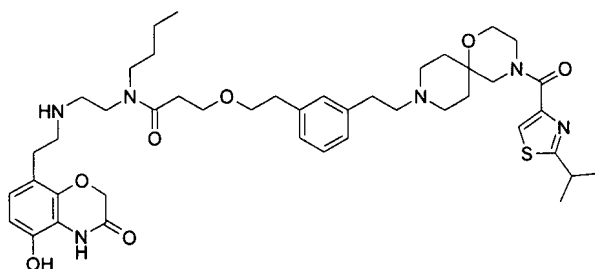
3.2. **Capítulo Reivindicatorio.**

El señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad y de concisión, principalmente debido a que de las definiciones de los diferentes sustituyentes para la fórmula I se presentan múltiples opciones de posibles compuestos, los cuales no estarían soportados en la descripción.

A este respecto me permito manifestar que, tomando en consideración las objeciones y sugerencias del señor Examinador, es deseo del solicitante presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, de manera que el Nuevo Capítulo Reivindicatorio se encuentra dirigido específicamente a dos compuestos y a sus sales farmacéuticamente aceptables, los cuales se encuentran completamente soportados por los Ejemplos 33 y 34 de las páginas 122 a 147 del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

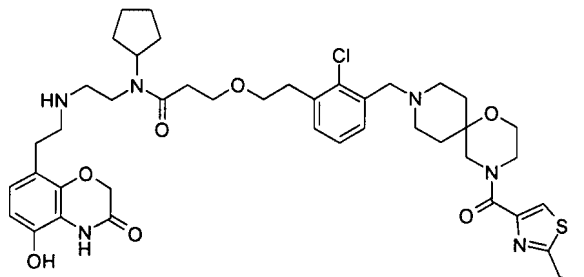
En conexión con lo anterior, me permito resaltar que el contenido de dicho Nuevo Capítulo Reivindicatorio de ninguna manera se constituye en una ampliación del alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que tiene como única finalidad definir más claramente la invención en concordancia con las enseñanzas de la descripción de la solicitud, tal como se expone a continuación.

- **Nuevas Reivindicaciones 1 y 2:** Han sido modificadas de manera que se refieren al compuesto de fórmula:



y a sus sales farmacéuticamente aceptables (Compuesto soportado en el Ejemplo 34).

- **Nuevas Reivindicaciones 3 y 4:** Han sido modificadas de manera que se refieren al compuesto de fórmula:



y a sus sales farmacéuticamente aceptables (Compuesto soportado en el Ejemplo 33).

De esta forma, el Nuevo Capítulo Reivindicatorio está constituido por **4 reivindicaciones**, las cuales se refieren a realizaciones preferidas de la invención que cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta evidente que el Nuevo Capítulo Reivindicatorio supera completamente las objeciones presentadas por el Señor Examinador y se enmarca completamente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD.**

De otra parte, el Señor Examinador indica que la reivindicación 9 actualmente presentada no es patentable por referirse a un método de tratamiento.

A este respecto me permito resaltar que la mencionada reivindicación 9 no hace parte del Nuevo Capítulo Reivindicatorio presentado junto con este memorial, y por lo tanto dicho Nuevo Capítulo Reivindicatorio se ajusta completamente a los requerimientos del Artículo 20 de la Decisión 486 de 2000.

5. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.**

De otro lado, respecto a las reivindicaciones 7 y 8 actualmente presentadas el Señor Examinador señala que éstas se relacionan con un uso lo cual no es materia considerada como patentable.

En este sentido me permito resaltar que dentro del ya señalado Nuevo Capítulo Reivindicatorio presentado junto con este memorial, la materia considerada en las mencionadas reivindicaciones 7 y 8 ha sido **eliminada**.

Por lo tanto, el mencionado Nuevo Capítulo Reivindicatorio no se refiere de ninguna manera a usos y se enmarca así dentro de lo establecido en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486 de 2000.

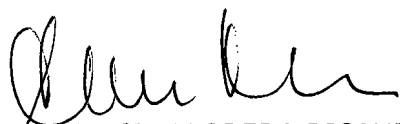
6. **CONCLUSIÓN.**

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, el Nuevo Capítulo Reivindicatorio presentado junto con este memorial resulta totalmente claro al reclamar los compuestos de la presente invención, sin hacer referencia a excepciones a la patentabilidad, usos o a segundos usos, superando así las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

7. Anexo al presente memorial me permito presentar copia de las páginas **251 y 252** que corresponden al **Nuevo Capítulo Reivindicatorio**, el cual está compuesto por **4** reivindicaciones y reemplaza al documento actualmente presentado.

8. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



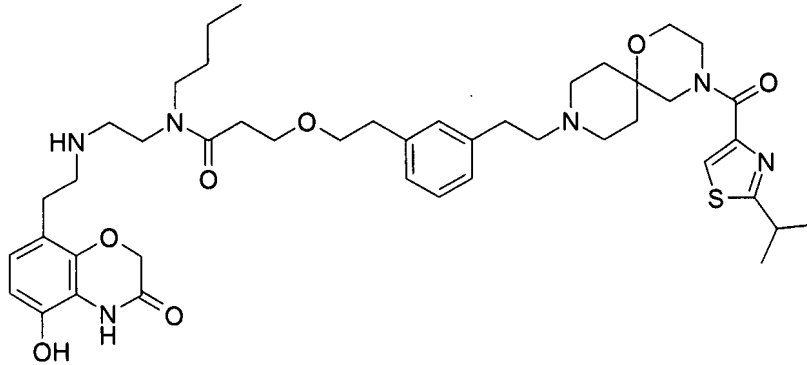
ALICIA LLORED RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

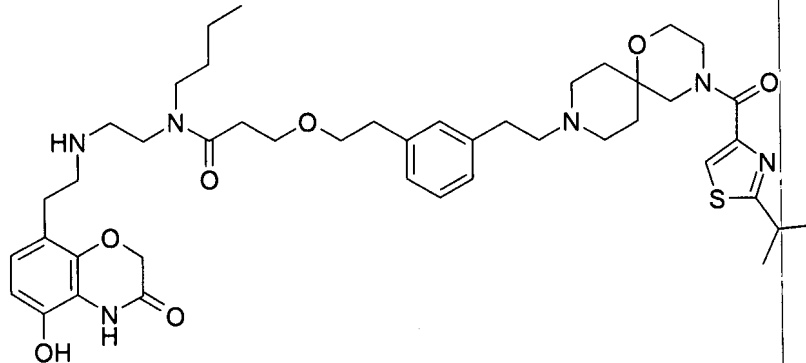
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula:



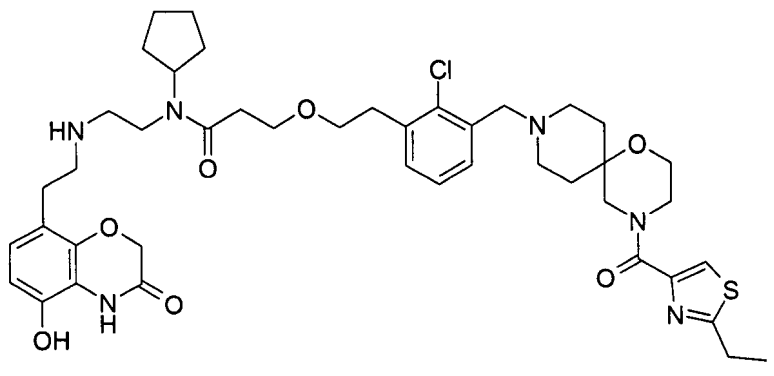
- 5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual presenta la fórmula:



10

3. Un compuesto de fórmula:



- o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, el cual presenta la fórmula:

