



No. 14-083073- -00008-0000

Fecha: 2015-08-20 17:02:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 14.083.073

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Una composición que comprende un agonista del receptor muscarínico M3 de acetilcolina y un agonista estimulante alfa que tiene un grupo imidazolina".

Solicitante: Allergan, Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 14
DEL 7 DE ABRIL DE 2015, OFICIO NO.3383 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial radicado el 6 de julio de 2015:

1. Memorial solicitud de prórroga de término:

Me refiero al memorial que radiqué el día 6 de julio de 2015 solicitando prórroga de término de treinta (30 días) adicionales para dar respuesta al auto notificado por fijación en lista de fecha 7 de abril de 2015, Oficio 3383, y al respecto llamo la atención al examinador en cuanto a que al momento de radicar, su Despacho le adjudicó un número de expediente diferente (15.083.073) en el sticker, al solicitado en mi memorial 14.083.073. Por lo tanto, solicito que se traslade dicho memorial de prórroga de término al expediente correcto 14.083.073. Adjunto copia del memorial radicado para su información.

2. Respuesta a las objeciones del Examinador

2.1 Modificación a una solicitud en trámite

Con el fin de atender a las observaciones de su Despacho, presento un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado, el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada.

2.2 Excepción a la Patentabilidad

Su Despacho establece que el objeto de las reivindicaciones 17-31 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal (d) de la Decisión 486.

Con el objeto de atender a la anterior observación informamos a su Despacho que las reivindicaciones 17-31 fueron canceladas.

Por lo tanto, se da por superada esta observación.

2.3 Título de la invención

Su Despacho establece que el título incluye la expresión "(...) métodos para el tratamiento de (...)\" lo que de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 constituye una excepción a la patentabilidad.

Con el objeto de atender a la anterior observación, presento un nuevo título como sigue:

“Una composición que comprende un agonista del receptor muscarínico M3 de acetilcolina y un agonista estimulante alfa que tiene un grupo imidazolina”

De esta forma se da por superada esta observación.

2.4 Los términos "aproximadamente" y "al menos"

Su Despacho objeta estas expresiones por considerarse que son imprecisas.

Con el objeto de atender a esta observación informamos a su Despacho que dichas expresiones fueron canceladas del pliego reivindicatorio.

2.5 Reivindicación 1

Su Despacho objeta en la reivindicación 1 la expresión "(...) para el tratamiento de (...)" y menciona que la reivindicación 1 incluye las afecciones oculares sobre las cuales es útil la composición reclamada, lo que hace referencia a métodos de tratamiento.

Con el objeto de atender a esta observación informamos a su Despacho que dichas expresiones fueron canceladas del pliego reivindicatorio.

Por lo tanto, se da por superada esta objeción.

2.6 Reivindicación 14

Con relación a la reivindicación 14 su Despacho establece que no es clara, porque reclama un vehículo oftálmicamente aceptable de forma general.

Con el propósito de atender a esta observación, se presenta una reivindicación 14 modificada que ahora corresponde a la reivindicación 7 de la siguiente forma:

"La composición de la reivindicación 1, en la que la composición comprende además un vehículo oftálmicamente aceptable seleccionado de cloruro de sodio, carboximetilcelulosa y cloruro de benzalconio".

De esta forma se da por superada esta observación.

2.6 Reivindicación 15

Con relación a la reivindicación 15 su Despacho establece que no es clara porque define a la ciclodextrina en términos de su uso dentro de la composición y no en términos de sus características técnicas.

Con el objeto de atender a esta observación, se presenta una reivindicación modificada 15 que ahora corresponde a la reivindicación 8 de la siguiente forma:

La composición de la reivindicación 1, en la que la composición comprende además una ciclodextrina o un derivado de la misma.

De esta forma se da por superada esta observación.

2.7 Unidad de invención

Su Despacho menciona que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3 grupos inventivos:

1. Composición que comprende pilocarpina con oximetazolina. Reivindicaciones 1-6, 8-9 y 14-15.
2. Composición que comprende pilocarpina con melozicam. Reivindicaciones 1-6 y 12-15.
3. Composiciones que comprenden pilocarpina con nafazolina. Reivindicaciones 1-6, 8, 10 y 14-15.

Su Despacho sugiere presentar las divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

Con el objeto de atender a la anterior observación, y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 presento un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se limitó al grupo inventivo I. Es decir, a la composición que comprende pilocarpina con oximetazolina.

Con esta limitación se da por superada esta observación.

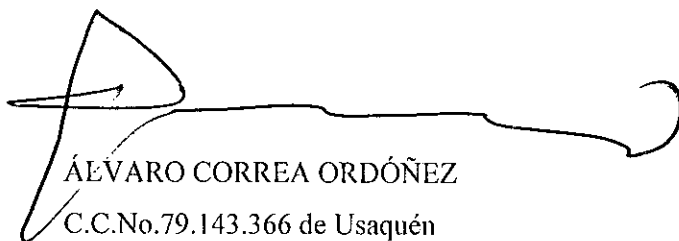
2.8 Examen de patentabilidad (Novedad y Nivel inventivo)

Su Despacho establece que el examen de patentabilidad (novedad y nivel inventivo) para esta solicitud se efectuó para el grupo inventivo 3 (pilocarpina con nafazolina).

Teniendo en cuenta que la presente solicitud se limitó grupo inventivo I (pilocarpina con oximetazonlina) y de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, solicitamos respetuosamente a su Despacho que estudie las limitaciones efectuadas al pliego reivindicatorio que se presenta con este escrito, y se pronuncie en cuanto a la novedad y nivel inventivo de este nuevo capítulo reivindicatorio.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se continúe con el trámite de la presente solicitud de patente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos:

- Copia del memorial solicitando prórroga de término
- Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 9 reivindicaciones

6.
Baker & McKenzie S.A.S.
NIT: 900.532.339-9

Av. 82 No. 10-62 Piso 6
Bogotá
Colombia

Tel: +57 1 634 1500

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-083073- -00001-0000

Fecha: 2015-07-06 16:19:04 Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS
Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 467 SOLPRORROGASOL Folios: 2

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

COPIA

Referencia: Expediente No. 14.083.073

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composiciones y métodos para el tratamiento de presbicia, hipermetropía leve y astigmatismo irregular"

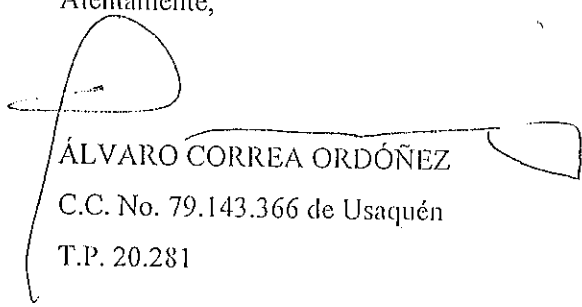
Solicitante: Allergan, Inc.

SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA DAR RESPUESTA A UN AUTO DE FONDO

(ARTÍCULO 45 DECISIÓN 486)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, solicito una prórroga de treinta (30) días adicionales para dar respuesta al auto notificado por fijación en lista de fecha 7 de Abril de 2015. Adjunto recibo de caja por \$ 109.000 para cubrir la tasa correspondiente.

Atentamente,


ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. No. 79.143.366 de Usaquén

T.P. 20.281

Anexo: Recibo de caja por \$109.000

7

REIVINDICACIONES MODIFICADAS DE LA SOLICITUD DE PATENTE Núm.

14.083.073

1. Una composición que comprende un agonista del receptor muscarínico M_3 de acetilcolina, el agonista del receptor muscarínico M_3 de acetilcolina comprende pilocarpina, y un agonista estimulante alfa que tiene un grupo imidazolina, el agonista estimulante alfa comprende oximetazolina.

2. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición comprende:

0,01 % a 10 % p/p de pilocarpina; y

0,01 % a 0,5 % p/p de oximetazolina.

3. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición comprende:

0,01 % a 2 % p/p de pilocarpina; y

0,01 % a 0,2 % p/p de oximetazolina.

4. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición comprende:

0,5 % a 1.5 % p/p de pilocarpina; y

0,02 % a 0,125 % p/p de oximetazolina.

5. La composición de la reivindicación 1, en la que el agonista del receptor muscarínico M3 de acetilcolina es pilocarpina.
6. La composición de la reivindicación 1, en la que el agonista estimulante alfa es oximetazolina.
7. La composición de la reivindicación 1, en la que la composición comprende además un vehículo oftálmicamente aceptable seleccionado de cloruro de sodio, carboximetilcelulosa y cloruro de benzalconio.
8. La composición de la reivindicación 1, en la que la composición comprende además una ciclodextrina o un derivado de la misma.
9. La composición de la reivindicación 1, en la que la composición está en la forma de una gota ocular, suspensión, gel, pomada, solución inyectable, o pulverización.