

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-116413- -00009-0000

Fecha: 2012-10-29 16:43:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 15

Evento : 378
Actuación : 444

Referencia	Expediente No. 08116413
Asunto	Solicitud de patente para: CONSTRUCCIONES DE PÉPTIDO NATRIURÉTICAS CÍCLICAS
Solicitante	PALATIN TECHNOLOGIES, INC
Fecha de solicitud	30 de octubre de 2008

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **10920** notificado por fijación en lista de 22 de junio de 2012. Mediante memorial radicado el 18 de septiembre de 2012 se solicitó oportunamente un plazo adicional de treinta (30) días para atender dicho oficio.

2. Mediante oficio No. **10920** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Claridad en las reivindicaciones

2.1.1. De acuerdo al Señor Examinador, la reivindicación 1 carece de claridad porque no define claramente los residuos de aminoácidos, los sustitutos de aminoácidos entre otros y dicha reivindicación carece de concisión porque son demasiados los compuestos relacionados donde la mayoría no encuentra sustento en la descripción. El Señor Examinador sugiere reemplazar la reivindicación 1 por la reivindicación original 5 para aportarle claridad y concisión a la presente solicitud.

Al respecto, acogemos la sugerencia del señor Examinador y nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio donde la reivindicación principal corresponde a la reivindicación 5 original. Además, se han limitado de manera elevada los compuestos, sustituyentes y elementos de dicha reivindicación en relación a la reivindicación 5 original.

En consecuencia, habiendo acatado las sugerencias del señor examinador y, limitando en alto grado la reivindicación principal, incluso más allá de lo sugerido, consideramos superada la objeción hecha por su Despacho en relación a la reivindicación principal.

2.1.2. El Señor Examinador pide hacer más claras las definiciones de R y R'

Al respecto, en el nuevo capítulo reivindicatorio que presentamos, se han reformulado las definiciones de R y R' de acuerdo a lo aceptado en las oficinas de patentes del mundo donde se ha presentado la solicitud equivalente a la colombiana, especialmente la Oficina Europea de Patentes. Esto conlleva que las definiciones son universalmente aceptadas y que, por tanto, cualquier técnico medio versado en la materia está en capacidad de reproducir la invención sin ambigüedades y de forma completa. En consecuencia, entendemos que la objeción ha sido superada.

2.1.3. El Señor Examinador objeta por claridad las reivindicaciones 1 a 4

Al respecto, queremos llamar la atención que dichas reivindicaciones han sido eliminadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, por lo que entendemos por superada dicha objeción.

2.1.4. El Señor Examinador objeta la reivindicación 5 porque se enuncia la frase "incluir o ser derivado de" lo que le resta concisión

En la nueva reivindicación 1 (reivindicación original 5) se ha eliminado dicha frase, por lo que se considera superada la objeción.

2.1.5. El Examinador objeta el uso de la expresión “por lo menos”

Al respecto nos permitimos diferir de la posición del señor Examinador, toda vez que dicha frase es clara para una persona versada en la materia y enuncia un rango donde el límite inferior lo conforma un número entero de una variable y la cota superior lo conforma el número máximo de las variables pendientes. Si se especifica que en una composición se utiliza por lo menos un compuesto entre A, B y C para una persona medianamente versada en la materia es evidente que el límite inferior está dado por la selección de uno de los tres componentes y el límite superior está dado por el empleo de los tres componentes.

Si bien no estamos de acuerdo con la posición del Examinador y consideramos que se extralimita en sus funciones, con el ánimo de hacer más expedito el trámite de la solicitud hemos reemplazado o eliminado dicha expresión.

2.1.6. El Señor Examinador objeta la reivindicación original 14 porque la composición no refiere la concentración de cada uno de los componentes de la reivindicación.

Al respecto, consideramos que el Señor Examinador continúa extralimitándose en sus funciones al exigir elementos que no relaciona la legislación ni la jurisprudencia. En el presente caso, estamos relacionando un producto totalmente nuevo, caracterizado en la reivindicación 1, donde no es relevante (y por tanto no es característica distintiva de la invención) en qué concentración se encuentre en la composición farmacéutica y donde cualquier persona que entienda del arte conoce como preparar dicha formulación y las posibles variantes que pueda tener. Nótese que dicha formulación corresponde a una reivindicación dependiente, donde las características técnicas relacionadas en las reivindicaciones de las cuales depende son las que hacen distintiva dicha formulación y donde no necesariamente tienen que relacionarse las proporciones para que dicha formulación sea entendida y desarrollada por una versada en la materia. Tan es así lo anterior, que en ningún otro país donde fue presentada esta solicitud se realizó dicha objeción. Por lo anterior nos permitimos insistir en reivindicaciones de este tipo.

2.2. Análisis de novedad

El Señor Examinador refiere que los documentos D1 y D2 afectan la novedad de las reivindicaciones 1 a 14.

Al respecto, hemos modificado el capítulo reivindicatorio donde la reivindicación original 5 ha sido limitada y colocada como la nueva reivindicación independiente 1. Ahora bien, queremos resaltar que si bien el examinador efectuó el examen de novedad sobre la reivindicación original 1, no lo hizo sobre las reivindicaciones siguientes exclusivamente, dado que se limita a expresar que “las reivindicaciones dependientes 2 -14 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1” y en consecuencia, no realizó evaluación de novedad de las reivindicación 5 por sí sola dado que buscaba que algunas de las reivindicaciones dependientes hiciera novedosa la reivindicación 1. Lo anterior conlleva que el examen hecho por Su Despacho no tiene relación con el nuevo capítulo presentado a ustedes, toda vez que la materia ahora relacionada en la reivindicación principal no ha sido evaluada de forma independiente en relación a las anterioridades señaladas.

No obstante, queremos resaltar que la presente solicitud es novedosa sobre D1 y D2 dado que dichos antecedentes no relacionan todos y cada uno de los elementos que conforman la nueva reivindicación 1. Dado que la reivindicación principal es novedosa en consecuencia las reivindicaciones dependientes también son novedosas.

En consecuencia, los antecedentes D1 y D2 no afectan la novedad de ninguna de las reivindicaciones de la presente solicitud.

2.3. Análisis de nivel inventivo

La invención relacionada en el nuevo capítulo reivindicatorio representa un avance significativo sobre el arte previo, dado que en el tiempo de vida útil, modos de administración y biodisponibilidad de la invención relacionada aquí revelan una diferencia notable con el arte previo, tal y como se menciona en la descripción de la solicitud. Queremos referirnos especialmente a las comparaciones efectuadas en el ejemplo 18 y la

tabla 7 de la descripción de la solicitud donde se evidencia la diferencia entre lo relacionado en el arte previo y lo aquí logrado.

En consecuencia, la presente solicitud presenta novedad y nivel inventivo sobre todos los antecedentes señalados.

3. Modificación de la solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar nuevo capítulo reivindicatorio corregido.

Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

3.1. Nueva reivindicación independiente 1, la cual corresponde a la reivindicación original 5 pero limitada en todos sus elementos.

3.2. Nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 9 tomadas del capítulo reivindicatorio original pero mucho más limitadas

4. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. Por lo mismo, también queremos llamar la atención de este Despacho en relación a que esta misma solicitud de patente, de acuerdo al nuevo capítulo suministrado, ha sido concedida en Estados Unidos (US 7 622 440) y en Euroasia.

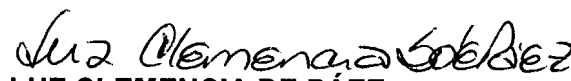
5. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

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. 10920, 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.

6. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones
- Formulario para modificaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES**1. Identificación del Trámite**

- ☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitantePersona Natural ☐Persona Jurídica ☒**PALATIN TECHNOLOGIES, INC.**

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	4-C Cedar Brook Drive, New Jersey 08512	Cranbury
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

- ☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:Apellidos y Nombre
De Páez Luz ClemenciaDocumento de identificación
C.C. 35.456.344Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica		No. Fax
cavelier@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 08.116.413

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****5. Anexos**

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



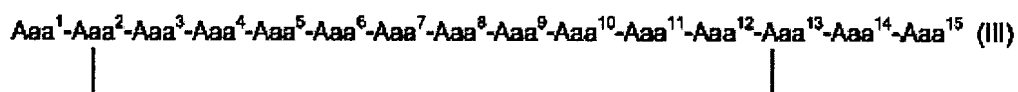
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	<i>Luz Clemencia De Paez</i>
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

 RBLVCBWPC15121\ID-228948

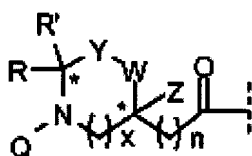
REIVINDICACIONES

1. Una construcción cíclica **CHARACTERIZADA PORQUE** es una construcción cíclica de la Fórmula III:



en donde:

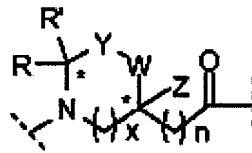
Aaa¹ es un isómero L o D de un α-aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Nle, Ala, Leu, Ile, Val, Phe y Tyr o Aaa¹ es un acilo que comprende un alquilo lineal C₂ a C₁₈, un alquilo ramificado C₃ a C₁₇, un alquenilo o alquinilo lineal C₂ a C₁₈ o un alquenilo o alquinilo ramificado C₃ a C₁₈, o Aaa¹ es un sustituto de aminoácido de la estructura:



en donde la línea intermitente indica un enlace péptido; R y R' son independientemente H, una cadena alifática C₁ a C₆ lineal o ramificada; x es 1; Y es C=O; W es NH; Z es H; Q es -H, o -C(=O)-(CH₂)_m-N(v₃)(v₄), n es 0 ó 1; m es 0 a 17; v₃ y v₄ son cada uno independientemente H, una cadena alquilo lineal o ramificada C₁ a C₁₇ y los átomos de carbono marcados con un asterisco pueden tener cualquier configuración estereoquímica;

Aaa² y Aaa¹³ son los mismos o diferentes, y son cada uno residuos de aminoácido del isómero L o D que forman un puente cíclico a través de las cadenas laterales de cada uno de Aaa² y Aaa¹³, en donde el grupo de ligado del puente cíclico es -S-S-;

Aaa³ es un isómero L o D de un α-aminoácido del grupo que consiste de His, Ala, Orn y Lys, o Aaa³ es un sustituto de aminoácido de la estructura:



en donde R y R' son independientemente H o una fracción de cadena de un aminoácido His; Y es CH₂; W es NH; Z es H; x es 1 y n es 0;

Aaa⁴ es un isómero L o D de un α-aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Phe, Leu y Ala, o Aaa⁴ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o una fracción de cadena lateral de aminoácido de Phe sustituido o no sustituido, Z es H o CH₃ y n es 0 o 1;

Aaa⁵ es Gly, un isómero L o D de un α-aminoácido de Ala, o Aib, o Aaa⁵ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o -CH₃; y n es 0 o 1.

Aaa⁶ es Gly, un isómero L o D de Ala, o Aib, o Aaa⁶ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o -CH₃ y n es 0 o 1;

Aaa⁷ es un isómero L o D de un α-aminoácido seleccionado del grupo de Arg, Lys y Orn o Aaa⁷ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o una fracción de cadena lateral de aminoácido de Arg y n es 0 o 1;

Aaa⁸ es un isómero L o D de un α -aminoácido seccionado del grupo Nle, Ile, Leu y Val

Aaa⁹ es un isómero L o D de un α -aminoácido seleccionado del grupo que incluye Asp y Ala o Aaa⁹ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o una fracción de cadena lateral de aminoácido de Asp;

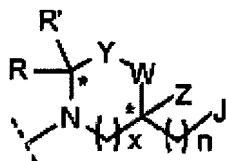
Aaa¹⁰ es un isómero L o D de un α -aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Arg, Ala, Lys, y Orn, o Aaa¹⁰ es un sustituto de aminoácido para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o una fracción de cadena lateral del aminoácido Arg;

Aaa¹¹ es un isómero D o L de un α -aminoácido seleccionado del grupo de Ile, Leu y Val

Aaa¹² es un isómero L o D de un α -aminoácido seleccionado del grupo que consiste de Lys y Orn.

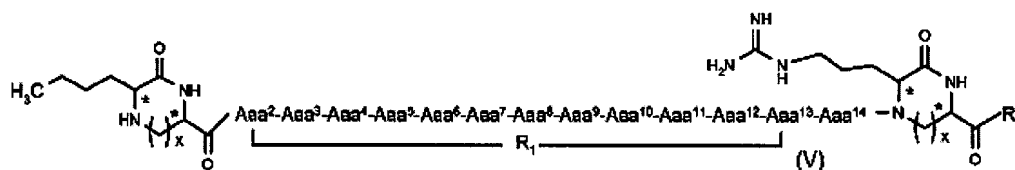
Aaa¹⁴ es un isómero L o D de un α -aminoácido que se selecciona del grupo que consiste de Phe, Tyr, Ala y Lys, o Aaa¹⁴ es un sustituto de aminoácido de la estructura de la Fórmula II para Aaa³ en donde R y R' son independientemente H o una fracción de la cadena lateral de aminoácido de Tyr

Aaa¹⁵ es un isómero D o L de un α -aminoácido de Ala o Aaa¹⁵ es un sustituto de aminoácido de la estructura:



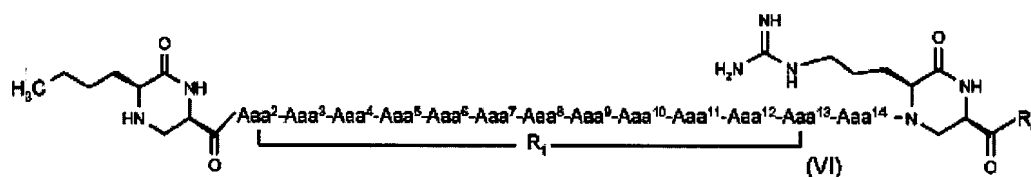
en donde la línea intermitente indica un enlace péptido; uno de R y R' es $(CH_2)_y$ y R'' y el otro de R y R' es H, cuando R'' es NH_2 o $-NH-C(=NH)-NH_2$; x es 1; Y es C=O; W es NH; Z es H; J es $-H$, $-(CH_2)_m-OH$, $-C(=O)-(CH_2)_m-OH$, $-C(=O)-NH-(CH_2)_m-N(v_1)(v_2)$; n es 0; m es 0 a 17; y es 1 a 5; y los átomos de carbono marcados con un asterisco pueden tener cualquier configuración estereoquímica; con la condición que uno o más de Aaa¹, Aaa³ hasta Aaa¹², Aaa¹⁴ o Aaa¹⁵ es (son) sustituto(s) de aminoácido.

2. La construcción cíclica de la Reivindicación 1, en donde uno o más de Aaa³, Aaa⁵, Aaa⁶, Aaa⁷, Aaa⁹, Aaa¹⁰, o Aaa¹² es (son) un isómero L o D de Ala.
3. La construcción cíclica de la Reivindicación 1, que comprende adicionalmente uno o más grupos prostéticos unidos covalentemente a un grupo reactivo en la cadena lateral o grupo terminal de uno o más de los residuos de aminoácidos, a un grupo amina o grupo reactivo en un grupo de tapado amina en donde el sustituto está en la posición del terminal N de la construcción, o un grupo carboxilo, grupo amina o grupo reactivo en un grupo de tapado de terminal C en donde el sustituto está en la posición del terminal C de la construcción.
4. La construcción cíclica de la Reivindicación 1 que es una construcción cíclica de la Fórmula V:



en donde cada uno de Aaa² a Aaa¹⁴ son cada uno independientemente α -aminoácidos, como se define en la Reivindicación 1, R₁ es -S-S-, x es 1 y R₄ es OH o NH₂.

5. La construcción cíclica de la Reivindicación 1 que es una construcción cíclica de la Fórmula VI:



6. La construcción cíclica de la Reivindicación 1 que es una construcción cíclica de la Fórmula VII, VIII, IX, X, XI o XII:

