

1

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-077823- -00005-0000

Fecha: 2012-11-27 16:25:28 Dep. 2020 DIR NUEVASOR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 523 RESPUESTA Folios: 4

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-ASTRAZENECA AB Y ARGENTA DISCOVERY LTD.-Solicitud de
Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "NAPADISILATO DE
[2-(4-CLORO-BENCILOXI)-ETIL]-[2-((R)-CICLOHEXIL-HIDROXI-
FENIL-METIL)-OXAZOL-5-ILMETIL]-DIMETIL-AMONIO".-Clase
C07D 263/12.-Expediente número 09-077.823.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 18 de Julio de 2012, así como a mi solicitud de plazo de 9 de Octubre de 2012 para dar respuesta al auto antes mencionado.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el Señor Examinador bajo los acápites de reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso, claridad del título y el capítulo reivindicatorio, me permito presentar los siguientes argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en la la solicitud de patente en cuestión, por medio de lo cual se superan completamente dichas objeciones.

3. **REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO**

El señor Examinador afirma que la reivindicación 8 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

En respuesta a lo anterior me permito señalar que el solicitante ha decidido eliminar la reivindicación 8 presentada originalmente, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

4. **TÍTULO DE LA SOLICITUD**

De acuerdo con el señor Examinador el título es muy general y no define el objeto de la solicitud, razón por la cual sugiere hacer la corrección necesaria.

Atendiendo a lo anterior, me permito señalar que el solicitante ha decidido reemplazar el título original: *"Sal de napadisilato de un antagonista muscarínico M3"*, por el nuevo título:

"NAPADISILATO DE [2-(4-CLORO-BENCILOXI)-ETIL]-[2-((R)-CICLOHEXIL-HIDROXI-FENIL-METIL)-OXAZOL-5-ILMETIL]-DIMETIL-AMONIO"

Dicha modificación permite superar completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto debido a que el nuevo título corresponde al compuesto específico revelado en la reivindicación 1 de la solicitud.

5. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

El señor Examinador ha objetado la claridad del capítulo reivindicatorio con base en los siguientes argumentos:

- ***"La reivindicación 7 no es clara cuando indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva o eliminarla del pliego reivindicatorio"***

En respuesta a lo anterior me permito señalar que el solicitante ha decidido eliminar la reivindicación 7 presentada originalmente, con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

- ***"La reivindicación 4 no es clara porque hace referencia a la figura 1, según la expresión "que es prácticamente el mismo que el que se muestra en la figura 1". Se sugiere eliminar la referencia y realizar las aclaraciones necesarias con claridad"***

Atendiendo a lo anterior, el solicitante de la presente invención ha decidido incluir explícitamente en la reivindicación 4 el difractograma de rayos X en polvo de la forma cristalina A de hemi-naftaleno-1,5-disulfonato de [2-(4-cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-ciclohexil-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio, el cual encuentra pleno sustento en la Figura 1 de la solicitud de patente en cuestión y permite caracterizar de manera inequívoca el compuesto revelado en la presente invención.

- ***"La reivindicación 3 no es clara porque en el grupo (3) el último valor de 20,3 no encuentra soporte en la descripción. Se sugiere modificar el valor por el que se encuentra debidamente soportado en el capítulo descriptivo. Adicionalmente el término "al menos"***

empleado en esta reivindicación no es claro porque no es limitativo, hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere eliminar dicho término del pliego reivindicatorio"

En respuesta a lo anterior me permito señalar que en la reivindicación 3 de la solicitud en cuestión se han realizado las siguientes modificaciones:

- i. En el grupo (3) de picos correspondientes al patrón de difracción de rayos X en polvo para los compuestos reivindicados en las reivindicaciones 1 y 2, se reemplazó el valor 20,3 por 20,4, lo anterior con el objetivo de subsanar un evidente error de tipografía cometido durante la redacción de la reivindicación 3 presentada originalmente; y,
- ii. Se eliminó la expresión '*al menos*'.

Con lo cual se superan completamente las objeciones realizadas por el señor Examinador a éste respecto.

Finalmente y en vista de lo planteado previamente, me permito manifestar que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la descripción de la solicitud.

6. CONCESIÓN DE LA PATENTE POR PARTE DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE ESTADOS UNIDOS

Aparte de lo mencionado previamente, me permito resaltar ante ese Despacho que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, razón por la cual se concedió la patente US 7,846,955 B1.

En este sentido, ante todo considero de imperiosa necesidad señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Sin embargo, también considero de gran importancia resaltar el hecho de que los Examinadores de las Oficinas de Propiedad Intelectual de Estados Unidos han reconocido que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión es

clara, concisa, novedosa, inventiva e industrialmente aplicable, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

7. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el título y el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión, y de conformidad con los argumentos técnicos presentados para demostrar la claridad y concisión de dicho nuevo capítulo reivindicatorio, resulta completamente claro que se han superado las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto dicha invención es merecedora del privilegio de patente solicitado.

8. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está compuesto por seis (6) reivindicaciones y reemplaza al documento actualmente presentado.

9. En vista de 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 A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

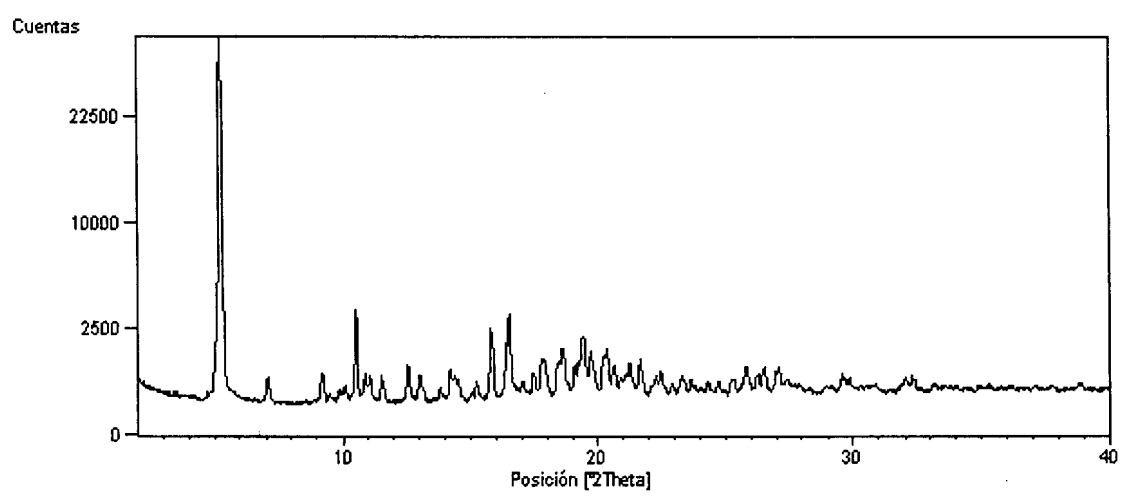
Abta Zereca AS y

Argenta Discrecy Ltd.

Exp. 09-077.823

REIVINDICACIONES

- Una sal que es napadisilato de [2-(4-cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-ciclohexil-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio.
- Una sal de acuerdo con la reivindicación 1 que es hemi-naftaleno-1,5-disulfonato de [2-(4-cloro-benciloxi)-etil]-[2-((R)-ciclohexil-hidroxi-fenil-metil)-oxazol-5-ilmetil]-dimetil-amonio.
- Una sal de acuerdo con la reivindicación 2, que presenta un patrón de difracción de rayos X en polvo que comprende los siguientes picos (expresados en grados 2θ):
 - (1) 5,3; 10,5; 15,8 y 16,5; o
 - (2) 5,3; 10,5; 15,8; 16,5; 18,6 y 19,4; o
 - (3) 5,3; 10,5; 15,8; 16,5; 18,6; 19,4; 19,7 y 20,4; o
 - (4) 5,3; 10,5; 15,8; 16,5; 17,8; 18,6; 19,4; 19,7; 20,4 y 21,7.
- Una sal de acuerdo con la reivindicación 3, la cual tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo que es prácticamente el mismo que el que se muestra en la siguiente figura:



5. Una sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que es un anhidrato.
6. Una composición farmacéutica que comprende una sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 asociada con un adyuvante, diluyente o portador farmacéuticamente aceptable.