



No. 13-038986-00006-0000

Fecha: 2014-05-13 09:58:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE No. 13-038986

Solicitud de patente a nombre de
ALLERGAN, INC

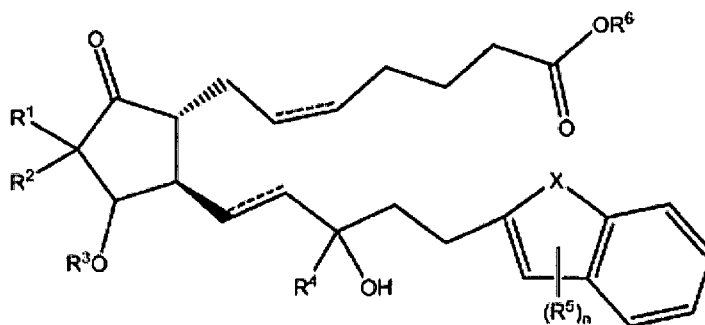
Me refiero al Oficio No. 23668, notificado en el asunto de la referencia y en cuanto a las observaciones consignadas por el examinador en relación al objeto de esta invención me permito manifestar lo siguiente:

De la Excepción a la Patentabilidad

El Examinador dice que las reivindicaciones 1 a 26 se refieren a un método para el tratamiento de un defecto de la piel administrando una composición que contiene el compuesto de la estructura de la reivindicación 1; que las reivindicaciones 2 a 5 reclaman el mismo método de tratamiento, pero con características específicas del compuesto de la reivindicación 1; y que las reivindicaciones 6 a 22 mencionan las condiciones de administración y las patologías específicas.

En respuesta a dicha observación, el solicitante desea mencionar que las reivindicaciones se refieren a **métodos cosméticos para tratar manchas faciales o arrugas**, por lo tanto, NO se considera que estén dirigidas a un **método de tratamiento** y no podrían ser consideradas como una excepción a la patentabilidad.

Sin embargo, se ha modificado el capítulo reivindicatorio de manera que ahora está dirigido a las composiciones del compuesto de acuerdo a la siguiente formula:



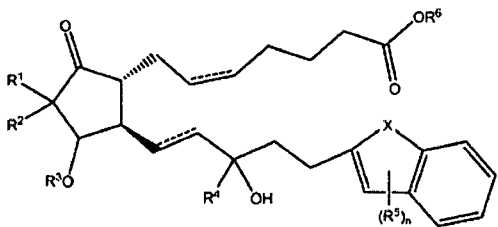
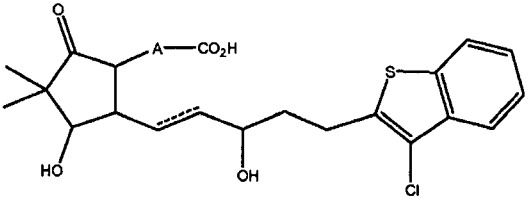
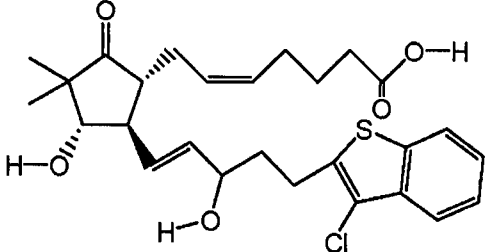
También argumenta que las reivindicaciones 23 a 26 mencionan el mismo método de tratamiento, para otras estructuras y compuestos diferentes a los compuestos de las reivindicaciones 1 a 22. (Ver Unidad de Invención).

De los documentos invocados por el Examinador

Según el Oficio **23668** si se realizaran correcciones al capítulo reivindicatorio original (de métodos a compuestos) se debería tener en cuenta que los compuestos ya eran enseñados por el arte previo.

Frente a eso se desea poner de presente que las composiciones acá reclamadas no habían sido divulgadas por dichas anterioridades.

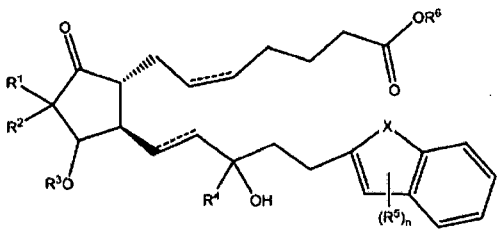
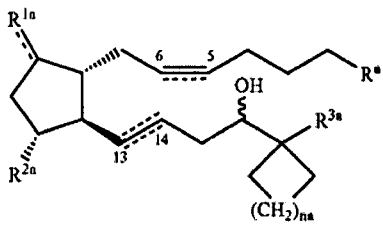
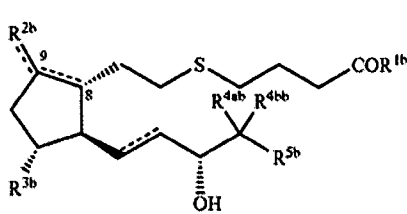
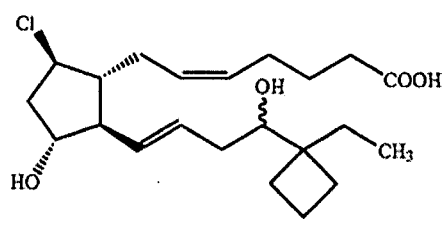
WO2007115001 enseña compuestos agonistas de los receptores EP4, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (p. 4, ln. 11 a 30), pero falla en revelar una composición con el contenido de compuesto activo entre el rango de 0,001 % a 30 %:

Exp. 13 – 38986	WO2007115001
Una composición que comprende un compuesto que tiene una estructura:  en donde cada línea discontinua representa la presencia o ausencia de un doble enlace; R^1, R^2, R^3 y R^4 son cada uno independientemente de H y C_1-C_6 alquilo lineal; R^5 es halógeno, C_1-C_6 alquilo, o C_1-C_6 alquenilo; R^6 es H, C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquenilo, una sal del mismo, o una amina del mismo; n es 0-7; y X es O ó S, en donde dicho compuesto se encuentra en una cantidad entre 0,001 % a 30 % por peso de la composición.	Compuesto de reivindicación 7 (p. 30) donde A es $CH_2-CH=CH(CH_2)_3$(p. 29, ln 4)  Compuesto de reivindicación 8 (p. 30) 

US20060069018, divulga compuestos agonistas de los receptores EP4 para tratar enfermedades autoinmunes (p. 5, párr. 0057] – [0064]; p. 9, párr. [0135]), sin embargo, no revela exactamente el mismo compuesto activo que el que se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto no es posible considerar que éste documento es relevante para afectar la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud, pues no hay indicios en el que conduzca al experto en la materia a buscar una composición con el compuesto de la nueva reivindicación 1 y tampoco hay información

suficiente que sugiera que la cantidad de activo sea la reclamada:

13 - 38986	US20060069018
	[0045] (3) (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-4-[(1E,3S)-3-cyclopentyl-3-hydroxyprop-1-enyl]-5-hydroxyhexahydripentalene-2(1H)-ylidene]pentanoic acid. (13) The endogenous repair factor production accelerator according to the above (1), wherein the EP2 agonist is a compound represented by formula (I-a):  (I-a) [0057] (15) The endogenous repair factor production accelerator according to the above (1), wherein the EP4 agonist is a compound represented by formula (I-b):  (I-b) [0132] Among the compounds represented by formula (I-a), Compound 3: (5Z,9β,11α,13E)-17,17-propano-11,16-dihydroxy-9-chloro-20-norprost-5,13-dienoic acid: 

Se concluye que los documentos evocados por el Examinador no afectan los requisitos de Patentabilidad de la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Del Título

El examinador dice que título es muy general y no define el objeto de la solicitud. Por lo tanto, se modifica el título a

**“COMPOSICIONES QUE CONTIENEN DERIVADOS DE OXO-
CICLOPENTANO BENZOTIOFENO O OXO-CICLOPENTANO
BENZOFURANO”**

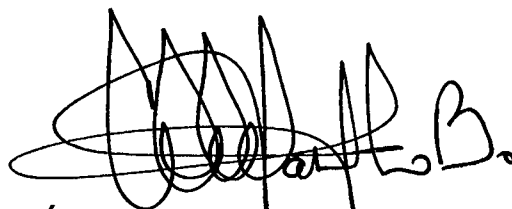
De la Unidad de Invención

El examinador dice que la presente solicitud, no cumple con el requisito de Unidad de Invención, porque se han identificado 5 Grupos Inventivos que no hacen parte de un único concepto inventivo, donde el Grupo Inventivo 1 corresponde a las reivindicaciones 1 a 22.

De acuerdo a la sugerencia del examinador, en su oportunidad los solicitantes presentarán las respectivas solicitudes divisionales.

En los términos anteriores doy respuesta al requerimiento del oficio No. 23668 notificado el 31 de Diciembre de 2013.

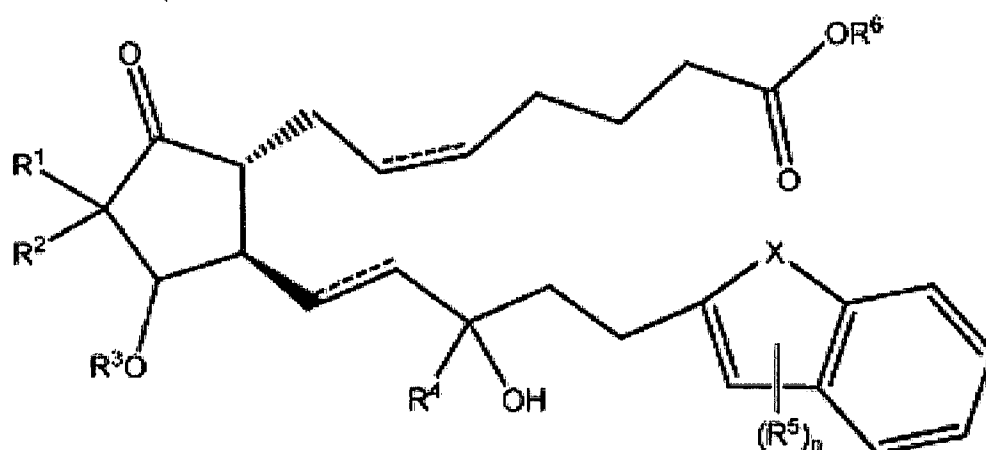
Atentamente,



JERÓNIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P 104167 C.S. Judicatura

Reivindicaciones:

1. Una composición que comprende un compuesto que tiene una estructura:



en donde cada línea discontinua representa la presencia o ausencia de un doble enlace;

R^1 , R^2 , R^3 y R^4 son cada uno independientemente de H y C_1-C_6 alquilo lineal;

R^5 es halógeno, C_1-C_6 alquilo, o C_1-C_6 alquenilo; R^6 es H, C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquenilo, una sal del mismo, o una amina del mismo; n es 0-7; y X es O ó S,

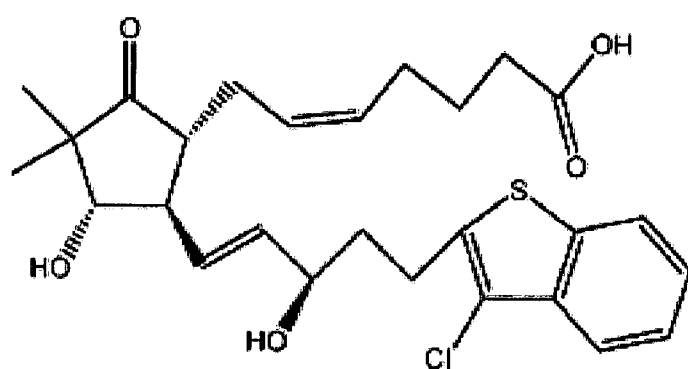
en donde dicho compuesto se encuentra en una cantidad entre 0,001 % a 30 % por peso de la composición.

2. La composición de la reivindicación 1, en la que R^4 es H, R^3 es H, y X es S.

3. La composición de la reivindicación 1, en la que R^1 y R^2 son CH_3 .

4. La composición de la reivindicación 1, en la que R^5 es Cl.

5. La composición de la reivindicación 1, en el que el compuesto es:



6. La composición de la reivindicación 1, en donde dicha composición es una composición farmacéutica.

7. la composición de la reivindicación 1, es donde dicha composición se administra en una región que consiste de la cara, cuello, brazos, torso, espalda, piernas y una combinación de ellos.