

LLOREDA-CAMACHO & CO

Calle 72 No. 5-83 Piso 6, Bogotá, D.C. Tel: +57 (1) 3264270 - 6069700 Fax +57 (1) 6069701

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 16072412 3 Folios: 0
Dependencia: Paten Fecha: 2016-09-01 16:
Tipo aplicación: Documentos independent

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-KAROS PHARMACEUTICALS, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS ESPIROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE TRIPTÓFANO HIDROXILASA".-Clase C07D 471/10.- Expediente número 16-072.412.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en lista de 3 de mayo de 2016 y a mi memorial de plazo de 27 de junio de 2016.
2. Con el fin de dar respuesta al **Oficio No. 4934** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:
3. **PODER.**

Me permito presentar a ese Despacho copia del documento que acreditan a la **SUSCRITA (ALICIA LLOREDÁ)** y/o a la doctora **ANA MARIA CASTRO WEY** y/o a la doctora **TATIANA CARRILLO** en los términos del parágrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la sociedad **KAROS PHARMACEUTICALS, INC.**, domiciliada en Connecticut, Estados Unidos.

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **KAROS PHARMACEUTICALS, INC.**, otorgado a favor de la **SUSCRITA (ALICIA LLOREDÁ)** y/o a la doctora **ANA MARIA CASTRO WEY** y/o a la doctora **TATIANA CARRILLO** de acuerdo con la copia que adjunto al presente expediente (Artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).

4. REIVINDICACIONES.**4.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio.**

Por otra parte, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al originalmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio arriba mencionado.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define compuestos espirocíclicos como inhibidores de triptófano hidroxilasa, los cuales son objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva reivindicación 1:** corresponde a la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, la cual fue modificada para restringir su alcance a los compuestos de Fórmula IIa.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 2, 3, 4 a 8, 9 a 12, 13 a 41 y 42 a 93 :** corresponden a las reivindicaciones 2, 3, 9 a 13, 16 a 19, 24 a 52 y 73 a 124 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, respectivamente.
- ✓ **Nuevas reivindicaciones 94 a 111:** corresponden a nuevas reivindicaciones, las cuales encuentran soporte en, al menos, los ejemplos 63i, 34c, 63bd, 1m, 63az, 10d, 63ib y 1bz de la memoria descriptiva de la presente solicitud.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que la reivindicaciones **4 a 8, 14, 15, 20 a 23, 53 a 72 y 125 a 137** del capítulo reivindicatorio originalmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado, dentro de las que se encontraba la materia no patentable señalada por el Señor Examinador en el Oficio arriba mencionado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 111 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales de los compuestos espirocíclicos como inhibidores de triptófano hidroxilasa, que son objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

4.2. Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, frente a la objeción de claridad y concisión del capítulo reivindicatorio planteada por ese Despacho en cuanto a que: «La reivindicación 1 carece de concisión, ya que de la combinación de los muchos sustituyentes, sus posibles significados y la permutación de los mismos hace que la materia reclamada no sea comprensible para la persona versada en la materia y no hace posible que dicha persona asuma que aquella infinidad de posibles compuestos cumplan con el objeto de la solicitud», amablemente me permito que, tal y como se expuso en el numeral 4.1 del presente memorial, el capítulo reivindicatorio fue restringido a los compuestos de Formula IIa teniendo en cuenta lo señalado por el Señor Examinador en el Oficio arriba mencionado. Dicha limitación encuentra soporte en, al menos, los siguientes ejemplos:

Variable	Ejemplo
el anillo A ese cicloalquilo C ₃₋₁₀ , arilo C ₆₋₁₀ , heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros	Ejemplos 41c y 41d (anillo A=adamantanil); ejemplos 1a-1cs (anillo A=fenil); ejemplo 56 (anillo A=1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-6-il); ejemplo 11 (ring A=piridin-3-il)
L es O o NR ⁴	Ejemplos 1a-1cs (L=O); ejemplos 41a-41d (L=NH)
R ¹ es H, alquilo C ₁₋₁₀ , cicloalquilo C ₃₋₁₀ , fenilo, -(CR ⁸ R ⁹) _p OC(O)R ¹⁰ , -(CR ⁸ R ⁹) _p NR ¹¹ R ¹² o -(CR ⁸ R ⁹) _p C(O)NR ¹¹ R ¹²	Ejemplos 1a-1cs (R ¹ =H); ejemplos 63a-63kv (R ¹ es etil); ejemplos 64b y 64d (R ¹ =ciclopentil o ciclohexil); ejemplos 66a-66d (R ¹ =-(CR ⁸ R ⁹) _p OC(O)R ¹⁰ , -(CR ⁸ R ⁹) _p NR ¹¹ R ¹² , o -(CR ⁸ R ⁹) _p C(O)NR ¹¹ R ¹²)
cada uno de R ² y R ³ se selecciona independientemente de H, alquilo C ₁₋₄ y haloalquilo C ₁₋₄	Ejemplos 1a-1cs (R ² y R ³ son H o CF ₃); ejemplos 37 y 39e (R ² y R ³ son H o metil)
R ⁷ es alquilo C ₁₋₄ , NR ¹³ R ¹⁴ u OR ¹⁵	Ejemplos 29a-29ab (R ⁷ =metil); ejemplo 31 (R ⁷ =NH-ciclohexil); ejemplo 32 (R ⁷ =NHC(O)-ciclobutil); ejemplos 30a-30b (R ⁷ =O-ciclohexil u O-fenil)

Por lo anterior, me permito solicitar a ese Despacho que las objeciones a este respecto sean retiradas ya que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar la invención en cuestión, y se encuentra debidamente soportado por el capítulo descriptivo de la presente solicitud, cumpliendo así a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486/2000.

5. **PAGO DE TASAS.**

Finalmente, con respecto al señalamiento del Señor Examinador acerca de la necesidad de que se cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, y teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral 4.1 del presente memorial, me permito adjuntar el recibo de pago expedido por esa Superintendencia que acredita el pago de la tasa adicional por las reivindicaciones 11 a 111.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:

- (i) Recibo número 16-0083145, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago por las reivindicaciones **11 a 111**;
- (ii) Copia de las páginas **417 a 484** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **111 reivindicaciones** y que reemplaza al originalmente presentado ante ese Despacho; y
- (iii) Copia del documento de Poder otorgado por el solicitante.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

8. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 16 - 0083145

Bogotá D.C., Agosto 30 de 2016 - 16:01:25

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	735892286	30/08/2016	4.040.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
101 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	40.000.00	4.040.000.00
			\$4.040.000.00

SON: **CUATRO MILLONES CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 16072412

Dependencia: Paten

Tipo aplicación: Documentos independent

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 30 de 2016 - 16:01:26