

P-11683

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-128.893**

Solicitud de patente a nombre de **BOARD OF REGENTS, Y THE
UNIVERSITY OF TEXAS.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **BOARD OF REGENTS, Y THE UNIVERSITY OF TEXAS.**, domiciliada en Austin, Texas, Estados Unidos, en respuesta al oficio No. **7644** notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, relacionado con concepto técnico de forma, para cuya respuesta fue necesario solicitar una prórroga de 2 meses, el día 5 de septiembre de 2016, mediante la cual ahora me permito manifestar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 20 reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 6, 7, 14-25, 35-37 y de la 44-55, la materia reportada en las reivindicaciones 2, 3 y 9, fue introducida en la nueva reivindicación 1, la materia reportada inicialmente en la reivindicación 5, fue introducida en la nueva reivindicación 5, antes la reivindicación 13 y la materia reportada en la reivindicación 28, fue introducida en la nueva reivindicación 6, antes la reivindicación 26 y por último, se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

Así las cosas, se tiene que el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, se dirige a una solución nebulizada, un método para producirla y una composición que comprende dicha solución nebulizada, por tanto, la nueva materia que se reclama, se ajusta a los parámetros establecidos por esta legislación y en consecuencia, éste debe ser aceptado.

De esta manera, las nuevas reivindicaciones 1 a 20, reemplazan por completo al capítulo reivindicatorio inicialmente presentado ante este Despacho.

2. Título

Su Despacho ha indicado que el título actual de la presente solicitud debe ser modificado, para que así se elimine materia que no es patentable bajo esta legislación. Atendiendo la observación del señor Examinador, se informa que el nuevo título esta solicitud es:

“UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UNA SOLUCIÓN
NEBULIZADA DE ACTIVADOR DE PLASMINÓGENO DE
UROQUINASA DE CADENA SIMPLE (SCUPA) O UN ACTIVADOR DE
PLASMINÓGENO TISULAR (TPA) Y UN MÉTODO PARA
PRODUCIRLA”

3. Excepción a la Patentabilidad

Su Despacho ha indicado que la materia reportada en las reivindicaciones 1 a 25, 35 a 37 y 44-55, hace referencia a métodos de tratamiento, los cuales se consideran una excepción a la patentabilidad, tal y como lo establece el literal (d), del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En dicho respecto se informa que el nuevo pliego reivindicatorio no contiene materia que haga referencia a métodos de tratamiento, tal y como se mencionó previamente, con lo cual se supera la objeción planteada en este respecto.

4. Claridad de las Reivindicaciones

4.1 Su Despacho ha indicado que las reivindicaciones 26 a 30 no son claras, porque no definen de manera adecuada a la composición reclamada, ante lo cual se informa que en la nueva reivindicación 7, se define a la composición a partir de todos y cada uno de los componentes que ésta comprende. Con respecto a la necesidad que imparte el Examinador de definir la estructura de los activadores de plasminógeno de uroquinasa de cadena simple (scuPA) y del activador de plasminógeno tisular (tPA), se le informa amablemente a este Despacho, que dicha información se encuentra debidamente divulgada en el capítulo descriptivo de la solicitud, como por ejemplo en los párrafos [0020] y [0055], por tanto la persona del oficio versada en la materia, partiendo de esta información, identificaría con claridad y facilidad, la estructura de estas enzimas.

En referencia a la necesidad de definir la concentración fisiológicamente aceptable, se le informa a este Despacho que una persona del oficio, a partir de sus conocimientos y experiencia en este campo de la técnica, sabría determinar la concentración apropiada para el agente amortiguador. Adicionalmente se le recuerda al señor Examinador que no es obligatorio sino opcional, incluir las concentraciones de cada uno de los componentes que conforman a la composición, por tanto, no se debe levantar una objeción por falta de claridad por la ausencia de esta característica en las reivindicaciones.

Por último y en referencia a la definición de la estructura del planminógeno y del perfluorocarbono, que se encontraban inicialmente reportados en la reivindicación 38, ahora en la reivindicación 15, se informa que éstos se encuentran debidamente definidos en las reivindicaciones dependientes de dicha reivindicación 15.

4.2 Para finalizar, su Despacho objeta a las reivindicaciones 32 a 34, por caracterizar a la composición reclamada en términos de resultados a alcanzar, como lo es el tamaño de partícula de la solución nebulizada, ante lo cual se manifiesta nuestro completo desacuerdo, ya que primero que todo se le informa al Examinador que las soluciones que son nebulizadas, presentan una gran variedad de tamaños de partícula y adicionalmente, el tamaño de partícula no depende del ingrediente activo principal de la solución, pero sí en el método mediante el cual se nebuliza la solución. Así las cosas, éste parámetro fue eliminado de las reivindicaciones de método, pero de las reivindicaciones de composición no, ya que se considera que dicho tamaño de partícula es una característica física esencial que igualmente define a la solución reclamada y la diferencia de las existentes en este campo.

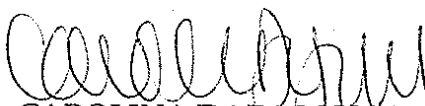
De este modo se considera que se ha respondido a las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 20 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 7644 notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio que comprende 20 reivindicaciones;

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co