

Asia Pacífico

Bangkok
Hanói
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekín
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Ámberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Dusseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburgo
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasília*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctor
José Luis Salazar
Director de Nuevas Creaciones (C)
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 16.174.436
Solicitud de Patente de Invención titulada: “Formas polimórficas de un compuesto similar a un esteroide y métodos para la preparación y su uso”
Solicitante: Allergan, Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 19 DE AGOSTO DE 2016, OFICIO NO. 8592
(EXAMEN DE FORMA)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones presentadas por su Despacho:

1.1. Excepción de la Patentabilidad

El objeto de las reivindicaciones 13-18 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se relaciona con el tratamiento del ojo seco.

1.2. Reivindicaciones

Las reivindicaciones 1 a 8 deben ser unificadas en una sola para que el polimorfo

2. Respuesta a las objeciones presentadas

Con relación a las reivindicaciones 13 a 18, por favor note que el solicitante allega un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado las reivindicaciones 13 a 16 las cuales corresponden a métodos de tratamiento terapéutico. Sin embargo, le solicito tener en cuenta que las reivindicaciones 17 y 18 de ninguna manera corresponden a métodos de tratamiento terapéutico sino que corresponden a "Un método para preparar una forma sustancialmente cristalina del compuesto" y " Un método para convertir una forma amorfa del compuesto ", por lo tanto no resulta del caso eliminar dichas reivindicaciones por cuanto no hacen parte de las excepciones de patentabilidad.

En referencia a la sugerencia de su Despacho en el sentido de que se debe limitar la reivindicación 1 con el contenido de las reivindicaciones 2 a 8, por favor note que la Guía para el examen de solicitudes de patentes de la Superintendencia establece con relación a los polimorfos que:

"Un polimorfo se puede caracterizar apropiadamente en una reivindicación, por sus parámetros fisicoquímicos, tales como:

1. El patrón de difracción de Rayos X en mono cristal, que es específico de cada polimorfo, por lo cual, si la reivindicación caracteriza el polimorfo mediante este patrón, no se exigirá otro dato.

2. El patrón de difracción de Rayos X en polvo (DRXP) medido entre $5^{\circ}, 2\theta$ hasta $90^{\circ}, 2\theta$.

3. Las espectroscopías Raman e Infrarroja.

4. La espectroscopía RMN- ^{13}C .

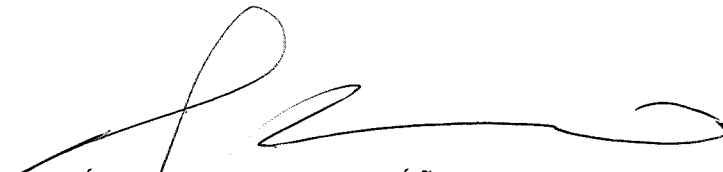
5. Los métodos de análisis térmico: TGA, DTA y DSC

La Difracción de Rayos X es la técnica más útil para el estudio del polimorfismo en lo que atañe a la estructura cristalina, dado que los patrones de difracción de los diversos polimorfos presentan siempre notables diferencias, por lo que deben incluir los picos de intensidad más representativa para el caso del cristal reivindicado."

De acuerdo con lo anterior la reivindicación 1 original se ha limitado con el contenido de la reivindicación 2, la cual muestra los picos de la difracción de rayos X con lo cual, de acuerdo con la establecido en dicha guía, debe quedar apropiadamente caracterizado el polimorfo.

De acuerdo con las anteriores modificaciones y explicaciones solicito, muy comedidamente, que se continúe con el tramite de la presente solicitud.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P. 20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 13 reivindicaciones

CR/BOGDMS-#19996-V3-MEMORIAL_RESPUESTA_PRIMER_AUTO_DE_FORMA.DOC

