

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
Amberes
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
Brasilia*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Rio 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. NC2016/0001609

Solicitud de Patente de Invención titulada: “Compuestos aza bicíclicos como agonistas del receptor muscarínico M1”

Solicitante: Heptares Therapeutics Limited

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016, OFICIO NO. 13045
(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. Su Despacho ha planteado las siguientes observaciones:

- 1.1. El uso de la reivindicación 20 no es patentable, de acuerdo con el Art 14, puesto que menciona el uso de los compuestos.
- 1.2. El objeto de las reivindicaciones 24 - 26 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que, aunque se encabeza como compuesto hace referencia a un método de tratamiento de un trastorno cognitivo o trastorno psicótico o para el tratamiento o la disminución de la gravedad del dolor agudo, crónico, neuropático o inflamatorio.
- 1.3. El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a los compuestos, donde algunos

de sus radicales sustentados son: (aparecen varios radicales ilustrados) y culmina mencionando que lo cual no evidencia todos los posibles compuestos, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los compuestos, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

1.4. El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales Q, R3, R4, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

1.5. Las reivindicaciones 1 y 21 no son concisas cuando emplean los términos “sal de este” y “excipiente farmacéuticamente aceptable” en la definición de los componentes de la composición, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que se obtengan un número indefinido de composiciones farmacéuticas que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

1.6. La reivindicación 21 no es clara porque no se mencionan las proporciones de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y proporciones.

1.7. La reivindicación 23 no es clara porque se mencionan unas modalidades de compuestos descritas en la descripción peor no en las reivindicaciones por lo tanto sería una inconsistencia. Si se desean reivindicar algunos compuestos preferentes mencionarlos por el nombre IUPAC o por su estructura química.

1.8. En el capítulo reivindicatorio se mencionan expresiones “uno o más” y “opcionalmente” precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlas.

1.9. El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo.

2. Respuesta a las observaciones planteadas

2.1. Con relación a las observaciones dirigidas a las reivindicaciones el solicitante ha decidido modificar el capítulo reivindicatorio de tal manera que el nuevo capítulo allegado es mucho mas limitado que el originalmente presentado. En particular con relación a las reivindicaciones 20 y 24 - 26, por favor note que las reivindicaciones originales 20 a 26 se han eliminado.

2.2. En relación con la presunta falta de soporte, por favor note que el nuevo capítulo presentado es notoriamente mas limitado que el originalmente presentado.

2.3. Por favor note que aunque el radical Q no se limitó por considerarse soportado, los radicales R3 y R4 si se limitaron.

2.4. Por favor note que el solicitante no esta obligado a limitar su invención exclusivamente a los ejemplos presentados en el texto de la solicitud por lo tanto la referencia a las sales se debe considerar como aceptable.

2.5. Por favor note que como ya se mencionó las reivindicaciones 21 y 23 se han eliminado del nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

2.6. En relación con la expresión "uno o mas" por favor note que esta es una expresión de muy común ocurrencia en los textos de las solicitudes de patentes de todo el mundo y por lo tanto no se considera del caso eliminarla, entre otras, por cuanto se limitaría de manera indebida el alcance de la solicitud de patente.

2.7. En relación con el denominado disyuntivo "o" y su presunta falta de limitación resulta por lo menos exótica la observación. Dicha expresión resulta de uso absolutamente común en todas las reivindicaciones de patentes del mundo muy especialmente en las de química. Esta observación no tiene ningún soporte en la decisión 486 ni en la Guía para el examen de solicitudes de patente de esa Superintendencia. A este respecto lo ruego que note lo que menciona la Guía para el examen de solicitudes de patente de esa Superintendencia:

" 2.6.7.1 Generalizaciones

Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: "C1-C4alquil" para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras "o" o "y", entre lo cual al menos una opción debe ser escogida. Ejemplo: "Características A, B, C o D" y sustancia seleccionada del grupo consistente de A, B, C, y D."

De acuerdo con lo anterior debe ser claro que dicha objeción no tiene fundamento y debe ser considerada como superada.

De acuerdo con las anteriores explicaciones, aclaraciones y limitaciones, se solicitan, muy comedidamente, continuar con el trámite de la presente solicitud.

Atentamente,



ALVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. No. 79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado

CR/BOGDMS-#4002801-V1-P2016_000032-MEMORIAL_DE_RESPUESTA_A_EXAMEN_DE_FORMA.DOC