

Asia Pacífico

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

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Ámberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Düsseldorf
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. NC2016/0001610

Solicitud de Patente de Invención titulada: “Formulaciones tópicas de heparina”

Solicitante: Troikaa Pharmaceuticals Limited

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, OFICIO NO. 12802
(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 realizado las siguientes observaciones con relación a la solicitud de patente:

1.1. El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a la composición de compuesta por: sal de heparina (heparina sodio), alcohol (etanol), vehículo miscible en agua (propilenglicol, glicerol), mejoradores de penetración (PEG 400, glicofulol, transcutol, tween 80); lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los materiales, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

1.2. Las reivindicaciones 1, 9, 10 y 11 no son concisas cuando emplea los términos y expresiones “sales farmacéuticamente aceptables”, “mejoradores de penetración”, “ácidos grasos”, “derivados de ácido graso”, “surfactantes”, “azonas”, “amidas”, “ésteres”, “éteres”, “sales biliares”, “polioles”, “derivados de glicol”, “agentes que forman complejo”, “conservantes”, “estabilizantes”, “antioxidantes”, “humectantes”, “agentes de coloración”, “perfumes” en la definición de los componentes, porque definen a estos por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos 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.

1.3. La reivindicación 8 no es clara porque menciona la expresión y termino “viscosidad de las formulaciones” que corresponde a un resultado a alcanzar y no define la formulación porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

1.4. Las reivindicaciones 9 a 11 no son claras porque mencionan componentes adicionales de la formulación tópica que de ser parte fundamental de la formulación debe mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todas las características esenciales de la formulación.

1.5. 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.

1.6. En el capítulo reivindicatorio no es claro porque se menciona las expresiones “menor de”, “igual a”, “menor de”, “más preferiblemente”, 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.

2. Respuestas a las observaciones planteadas por su Despacho

2.1. En relación con su objeción me permito aclarar que no existe nada en la legislación colombiana que determine cual puede o no ser el alcance de una invención. Resulta sin fundamento su sugerencia de que se limite la invención exclusivamente a aquellos materiales

que específicamente se encuentran soportados en la descripción. Por demás, es práctica mundial el aceptar el alcance de la invención que considera procedente el solicitante en la medida en que se cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. De hecho, las invenciones de selección (también aceptadas en Colombia) resultan de invenciones muy amplias de las cuales se derivan una específicas mucho mas limitadas.

De otro lado, se reivindican las proporciones para todos los elementos. En relación con el vehículo, se debe notar que el vehículo es utilizado en una cantidad suficiente para completar el volumen final. Por lo tanto, una vez que se seleccionan otros elementos de las reivindicaciones el porcentaje del vehículo también se convierte en un valor final definitivo.

2.2. En relación con la objeción a las reivindicaciones 1, 9, 10 y 11, por favor note que los término utilizados son ampliamente utilizados y conocidos en este campo de la técnica. Limitar dichos términos a unos mas específicos limitaría de manera indebida el alcance de protección y haría completamente anodina la posible protección.

2.3. En referencia a la observación a la reivindicación 8, por favor note que la invención no pretende lograr una viscosidad en un rango particular *per se*. Esta es una característica ventajosa adicional lograda por los inventores debido a la juiciosa selección del sistema solvente.

El solicitante considera, además, que la invención de la presente solicitud pretende llegar a unas formulaciones claras, no pegajosas y transparentes de sales de heparina que no solo suministran formulaciones estables comparadas con las formas de dosis convencionales sino también producen de manera sorprendente una penetración transdérmica mejorada al utilizar el sistema solvente cuidadosamente seleccionado que comprende agua en una cantidad óptima de un sistema portador miscible en agua (no acuoso)

2.4. En relación a la objeción de las reivindicaciones 9-11, el solicitante respetuosamente considera que dichas reivindicaciones se utilizan opcionalmente para llegar a las formulaciones de la presente invención. Además, estos excipientes son bien conocidos en el campo de la invención y ampliamente utilizados en formulaciones tópicas. De esta manera, al limitar la reivindicación 1 con estos excipientes opcionales se reduce de manera muy significativa el alcance de la presente invención. Además, el solicitante reitera que la invención de la presente solicitud no hace uso de excipientes particulares *per se*.

2.5. En cuanto al llamado disyuntivo "o" dicho conector es normalmente utilizado en todas las solicitudes de patentes tanto en Colombia como en el mundo y adicionalmente la guía para el examen de patentes de esa Superintendencia dice que.

"Generalizaciones

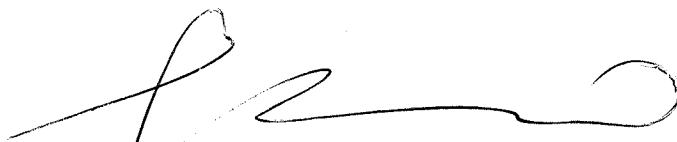
Las generalizaciones podrían ser realizadas mediante términos genéricos, es decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: "C1-C4alquil" para grupos metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectándolas por medio de las palabras "o" o "y", entre lo cual al menos una opción debe 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 es claro del manual que el disyuntivo "o" se puede utilizar.

2.6. Las expresiones objetadas se han eliminado. Para tal efecto se presenta un nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con las anteriores explicaciones y el nuevo capítulo reivindicatorio allegado, se solicita, muy comedidamente, continuar con el trámite 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
Pago de reivindicación adicional