

P-12148

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001104**

Solicitud de patente a nombre de **NEUROPORE THERAPIES INC.**

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 NEUROPORE THERAPIES INC., domiciliada en San Diego, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **12334** notificado el 08 de noviembre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 33 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se modificó el alcance de la reivindicación 1, respecto al sustituyente Y.

1.2 Las reivindicaciones 3 a 11 y 13 a 31 fueron modificadas para incluir la frase *“o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo”*.

-
- 1.3 Se modificó la reivindicación 12 (nueva reivindicación 33) para que dependa de la reivindicación de composición 32.
 - 1.4 El alcance de la reivindicación 16 fue limitado a tiazol.
 - 1.5 El alcance de la reivindicación 24 fue limitado a piperazina y morfolina.
 - 1.6 El alcance la reivindicación 25 fue limitado a piperazina.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente indicamos que no se requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene un número menor de reivindicaciones que el inicialmente presentado.

2. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Si bien las modificaciones introducidas a las reivindicaciones permiten definir su objeto con mayor claridad, se desea manifestar nuestro desacuerdo con la opinión del examinador cuando afirma que el capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales R1, R2, R3, R4, A, Y, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos.

En particular, tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, la reivindicación 1 define un objeto lo suficientemente conciso, en vista del alcance soportado por la descripción. Así, los posibles sustituyentes recitan una generalización razonable de los ejemplos incluidos en la descripción, cumpliendo con lo señalado por el examinador.

De otro lado, también expresamos nuestro desacuerdo con la opinión del examinador cuando afirma que los términos “*sales farmacéuticamente aceptables*” y “*excipiente*”

farmacéuticamente aceptable” afectan la concisión de la solicitud. A este respecto, llamamos la atención del examinador frente a la práctica comúnmente empleada en el ámbito de las patentes y más particularmente en el ámbito de las patentes farmacéuticas, en donde recitar las sales farmacéuticamente aceptables de un nuevo compuesto, así como un excipiente farmacéuticamente aceptable dentro de una composición general de un nuevo compuesto, es aceptado.

En línea con lo anterior y relativo a la última objeción señalada por el examinador según la cual la reivindicación 33 no es clara porque no menciona las proporciones de los componentes de la composición, citamos lo señalado por la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho, en la página 94:

“Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales. En tal caso, se considerará que la descripción cumple el requisito de suficiencia”.
(el énfasis es nuestro)

De esta manera, claramente se establece que una persona del oficio normalmente versada en la materia, con base en sus conocimientos generales, puede determinar cómo obtener una composición farmacéutica de un nuevo compuesto. Por esta razón, no se requiere recitar las proporciones de sus componentes, toda vez que el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas generales que contienen el nuevo compuesto.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 33 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. **12334** notificado el 08 de noviembre de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 33 reivindicaciones.