

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-**INCEPTION 2, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional
PCT para "**COMPUESTOS DE PIRAZOLONA Y USOS DE LOS MISMOS**".-
Clase **C07D 231/06**.-Expediente número **NC2016/0001019**.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Noviembre 11 de 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 12809**, emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formuladas por ese Despacho:

3. **PAGO DE TASAS.**

En primer lugar, el señor Examinador requiere el pago de la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En respuesta a lo anterior, atentamente me permito señalar que anexo al presente memorial se presenta el recibo correspondiente al pago de la tasa respectiva por tres (3) reivindicaciones adicionales, toda vez que, tal y como se mencionará en detalle en el siguiente numeral, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión ha sido modificado de manera que ahora se encuentra conformado por 13 reivindicaciones.

4. **REINVINDICACIONES.**

4.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En segundo lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un capítulo reivindicatorio modificado, el cual reemplaza al actualmente presentado y está conformado por trece (13) reivindicaciones que encuentran pleno sustento en la descripción de la solicitud de patente presentada originalmente ante ese Despacho, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4.2. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por ese Despacho, el señor Examinador aduce lo siguiente:

- *"El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , 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 o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados."*

Frente a lo anterior y de conformidad con lo señalado en el numeral anterior, me permito manifestar ante ese Despacho que el solicitante ha decidido modificar el capítulo reivindicatorio de manera que ahora los posibles significados de los sustituyentes que conforman la Fórmula I corresponden a una generalización razonable de los compuestos ejemplificados a lo largo de la descripción.

En este sentido considero pertinente resaltar que, en efecto, el solicitante ha realizado una drástica limitación al alcance del capítulo reivindicatorio, restringiendo considerablemente las definiciones de los radicales en la Fórmula I.

- *"La reivindicación 1 no es concisa cuando emplea la expresión "sal farmacéuticamente aceptable", en la definición de los compuestos, porque definen los componentes 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."*

En respuesta a lo anterior, inicialmente me permito resaltar que en el párrafo [0045] de la descripción de la solicitud de patente en cuestión se establece la siguiente definición para la expresión "sal farmacéuticamente aceptable":

"[0045] Como se usa en la presente, "sales farmacéuticamente aceptables" se refiere a derivados en donde el compuesto original se modifica al producir sales de base o ácido del mismo. Los ejemplos de sales farmacéuticamente aceptables incluyen, pero no se limitan a, sales de ácidos orgánicos o minerales de residuos básicos tales como aminas; sales alcalinas u orgánicas de residuos ácidos tales como ácidos carboxílicos; y similares. Las sales farmacéuticamente aceptables incluyen las sales no tóxicas convencionales o las sales de amonio cuaternario del compuesto original formado, por ejemplo, de ácidos no tóxicos orgánicos o inorgánicos. Por ejemplo, estas sales no tóxicas convencionales incluyen las derivadas de ácidos inorgánicos tal como ácido clorhídrico, bromhídrico, sulfúrico, sulfámico, fosfórico,

nítrico y similares; y las sales preparadas de ácidos orgánicos tales como acético, propiónico, succínico, glicólico, esteárico, láctico, málico, tartárico, cítrico, ascórbico, pamoico, maléico, hidroximaleico, fenilacético, glutámico, benzoico, salicílico, sulfanílico, 2-acetoxibenzóico, fumárico, toluenosulfónico, metanosulfónico, etanodisulfónico, oxálico, isetiónico, y similares."

La anterior, corresponde a la definición de la expresión 'sales farmacéuticamente aceptables' que es plenamente reconocida y usualmente manejada por la persona medianamente versada en la materia técnica en cuestión, siendo además una expresión de pleno reconocimiento en las áreas de química, farmacia, e incluso en el ámbito de patentes.

Visto lo anterior atentamente solicito al señor Examinador la reconsideración de la objeción realizada a éste respecto.

- *"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."*

En respuesta a lo anterior atentamente me permito manifestar que, contrario a lo señalado por el señor Examinador, el uso del conector 'o' a lo largo del capítulo reivindicatorio es completamente claro al establecer que algunos radicales que hacen parte de la Fórmula general I pueden tener dos significados distintos.

Así, por ejemplo, en la reivindicación 1 se establece que las variables R⁵ y R⁶ se seleccionan independientemente del grupo conformado por hidrógeno, alquiloC₁₋₆ y fenilo, o las variables R⁵ y R⁶ se unen conjuntamente para formar un grupo cicloalquiloC₃₋₆.

Visto lo anterior, atentamente solicito al señor Examinador la reconsideración de las objeciones realizadas a éste respecto.

- *"En el capítulo reivindicatorio no es claro porque se menciona el término "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 cambiarlo."*

Atendiendo a lo anterior, en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado ante ese Despacho se ha reemplazado la expresión '*...opcionalmente sustituido...*' con la frase '*...no sustituido o sustituido con...*', con lo cual se supera completamente la objeción realizada por el señor Examinador a éste respecto.

- *"No obstante que este examen se hizo a las 10 primeras reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio presenta usos y excepciones a la patentabilidad que de acuerdo al art. 14 y 20 de la Decisión 486, respectivamente, no son patentables."*

Frente a lo anterior me permito manifestar ante ese Despacho que las reivindicaciones relativas a usos y excepciones a la patentabilidad presentadas originalmente ante ese Despacho, han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio, cumpliéndose de esta manera con las disposiciones de patentabilidad establecidas en los Artículo 14 y 20 de la Decisión 486 de 2000.

Finalmente y en vista de todo lo discutido anteriormente, me permito que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado ante ese Despacho cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno soporte en la descripción de la solicitud.

5. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **67 a 74** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **13 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho.

En ese sentido, me permito resaltar que el pago por las reivindicaciones adicionales **11 a 13** que comprenden el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea a través de la plataforma SIPI.

6. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

7. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com