

Doctora

Olga Rosa González F.

Directora de Nuevas Creaciones (E)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2017/0010143

Solicitante: CEMPRA PHARMACEUTICALS, INC.

Título de la invención: Procesos para preparar fluorocetólidos

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA CONTENIDO EN EL OFICIO No. 14838

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada según aparece debajo de mi firma, como apoderada de la sociedad CEMPRA PHARMACEUTICALS, INC., doy respuesta al examen de forma notificado por medio de correo electrónico del día 13 de octubre de 2017, dentro del término de plazo.

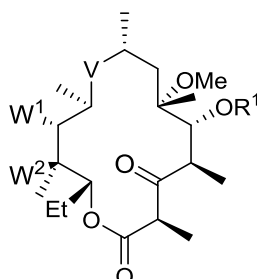
1. Poder

1.1. En respuesta a la primera observación de la Examinadora, presento documento de poder de abogado otorgado por el solicitante a mi favor.

2. Reivindicaciones – Proceso

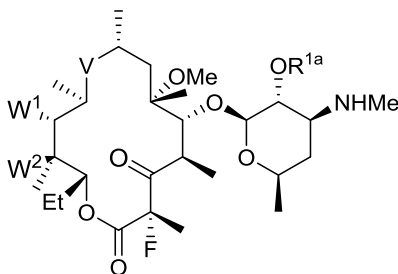
2.1. La Examinadora objeta las reivindicaciones 1 a 16, puesto que en ellas se define el proceso de obtención de un compuesto de fórmula (I), sin embargo, se está caracterizando dicho proceso por los radicales del compuesto, lo cual corresponde a las características técnicas de un producto.

2.2. En respuesta a la observación de la Examinadora, la solicitante aclara que el propósito de la reivindicación 1 es reclamar un proceso que consiste de una única etapa de reacción en la cual un compuesto de fórmula:



reacciona con un agente de fluoración y una base de amina. Las reivindicaciones dependientes 2 a 13 tienen como propósito especificar las características de todos los compuestos involucrados en el proceso reclamado.

Lo anterior también aplica para las reivindicaciones 14 a 16, puesto que el propósito de la reivindicación 14 es reclamar un proceso que consiste de una única etapa de reacción en la cual un compuesto de fórmula (DM):



reacciona con un agente de metilación. Las reivindicaciones dependientes 15 y 16 tienen como propósito especificar las características del compuesto de fórmula (DM) involucrado en el proceso reclamado.

En consecuencia, se insiste en las reivindicaciones 1 a 16 por cuanto si corresponden a reivindicaciones de proceso.

3. Reivindicaciones – Claridad

3.1. La Examinadora señala que la reivindicación 1 no es clara, puesto que no mencionan todas las etapas necesarias ni las condiciones necesarias para llevarlas a cabo (tiempo, temperatura y presión).

3.2. En respuesta a esta observación, la solicitante desea insistir en esta reivindicación puesto que está suficientemente limitada para los propósitos de la invención, en la medida que está reclamando la reacción de compuestos específicos delimitados por la formula Markush allí especificada, con un agente de fluoración y una base de amina. Las reivindicaciones dependientes 2 a 16 presentan una variedad de limitaciones a este procedimiento.

En consecuencia, se insiste en la reivindicación 1 tal y como se encuentra radicada.

4. Reivindicaciones – Definición

4.1. La Examinadora objeta las reivindicaciones 17 y 18, puesto que las composiciones reclamadas no se definen por la presencia de más de un componente, sino que se encuentran definidas por la ausencia de este, lo cual no es permitido. Adicionalmente, no mencionan los componentes ni las proporciones de dichos componentes en la composición reclamada.

4.2. En respuesta a esta observación, se aclara a la solicitante que dentro del campo de la redacción de patentes es posible limitar una reivindicación por medio de “renuncias”, “exclusiones” o “limitaciones negativas”.

La Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones, hace la siguiente observación sobre limitaciones negativas:

“Limitaciones negativas o disclaimers:

En general, el examinador considerará que el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación puede estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitación negativa” o de una “exclusión” de un elemento definido claramente. Sólo se utiliza cuando no es posible definir el objeto de la reivindicación sólo con características positivas. En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa.

Ejemplos: “composición cosmética caracterizada porque no contiene ácido esteárico”, “en la que el compuesto carece de agua”, “dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol de caucho”, “incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado”.¹

De otra parte, la solicitante insiste en las reivindicaciones 17 y 18 tal y como están redactadas en la medida que incluir el rango de proporciones para la desfluoro solitromicina y N-desmetil solitromicina en la composición reclamada, sería prematuro en esta etapa del trámite.

5. Reivindicaciones – Términos imprecisos

5.1. La Examinadora objeta el uso del término “aproximadamente” en la reivindicación 2, puesto que es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

5.2. En respuesta a la observación de la Examinadora, la solicitante desea insistir en el uso de la palabra “aproximadamente” en esta reivindicación puesto que limitar la invención a los rangos exactos de pKa de ácido conjugado sería restringir innecesariamente la invención y además, el rango que ya se está declarando en dicha reivindicación va desde aproximadamente 11 a aproximadamente 13, lo cual ya es un rango reducido.

6. Reivindicaciones – Concisión

6.1. La Examinadora señala que las reivindicaciones 1, 2, 7 y 9 a 18 no son concisas, ya que se emplea el conector disyuntivo “o”, el cual indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite limitar la reivindicación.

6.2. En respuesta a esta observación, la solicitante señala que en las reivindicaciones 3 a 6 y 8 a 18, se especifican las características de todos los compuestos involucrados en el proceso reclamado en las reivindicaciones objetadas, por lo cual el capítulo reivindicatorio se encuentra limitado de manera tal que pueda distinguirse la novedad y nivel inventivo de la invención frente al estado de la técnica.

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones. Año 2012. Página 125.

Por ejemplo, en el caso de la reivindicación 7, se tiene:

“7. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la base es DBN o DBU o una de sus combinaciones.”

Esta reivindicación cubre:

El proceso de la invención en donde la base es DBN.

El proceso de la invención en donde la base es DBU.

El proceso de la invención en donde la base es DBN y DBU.

Este tipo de redacción es ampliamente utilizado en el campo de patentes.

7. Reivindicaciones – Términos no limitativos

7.1. La Examinadora objeta el uso de la expresión *“al menos”* en las reivindicaciones 2, 5 y 6, puesto que hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.

7.2. En respuesta a la observación de la Examinadora, la solicitante ha decidido eliminar este término de la reivindicación 2, pero insiste en la utilización de esta expresión en las reivindicaciones 5 y 6.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648