

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000711

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 2-AMINO-3,5,5-TRIFLUORO-3,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDINAS Y UNO O MÁS COMPUESTOS QUE TENGAN ACTIVIDAD CONTRA TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS O COGNITIVOS

Solicitante: H. LUNDBECK A/S

Fecha de solicitud: 25 de enero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 1827, notificado por fijación en lista el 19 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 4 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Las Reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 fueron eliminadas.
2. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con el cambio anteriormente mencionado.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, se ha modificado el título de tal manera que ahora lee:

“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 2-AMINO-3,5,5-TRIFLUORO-3,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDINAS Y UNO O MÁS COMPUESTOS QUE TENGAN ACTIVIDAD CONTRA TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS O COGNITIVOS”

Por consiguiente, considero superada cualquier objeción relacionada con el título de la presente invención.

III. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Conforme a las modificaciones detalladas previamente, el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto consiste únicamente de 4 reivindicaciones, por lo cual ya no es necesario realizar el pago de tasa adicional por el número de reivindicaciones, tal como lo mencioné en el numeral I del presente memorial.

IV. EN CUANTO A LA INCLUSIÓN DE REIVINDICACIONES DE USO

Considero superada la objeción de lenguaje alusivo a usos en las antiguas Reivindicaciones 5 y 6 puesto que dichas reivindicaciones han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio, tal como lo mencioné en el numeral I del presente memorial.

**V. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA
PATENTABILIDAD**

Considero superada la objeción por inclusión de objeto no patentable en las antiguas Reivindicaciones 1, 2, 9 y 10 puesto que dichas reivindicaciones han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio, tal como lo mencioné en el numeral I del presente memorial.

VI. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En respuesta a la objeción respecto a la manera de reivindicar un segundo compuesto de la composición en las antiguas Reivindicaciones 3 y 7, quisiera señalar que los términos *“compuesto útil en la inmunoterapia de Tau activa o pasiva,” “compuesto útil en la inmunoterapia de péptido Aβ activa o pasiva,” “antagonista de receptor de NMDA,” “inhibidor de acetilcolina esterasa,” “antiepiléptico,” “fármaco antiinflamatorio” e “inhibidor de la agregación de Tau o un SSRI”,* son claramente entendidas por una persona medianamente versada en la materia dado que son términos conocidos y que adicionalmente se encuentran plenamente sustentados en el Capítulo Descriptivo respectivamente, como sigue: página 18 líneas 7 a 12, página 23 línea 14 a página 24 línea 4, página 23 línea 14 a página 24 línea 4, página 25 línea 14 a página 26 línea 2, página 27 línea 8 a página 28 línea 9, página 29 líneas 9 a 20 y página 29 línea 21 a página 30 línea 15.

Más aún, me permito respetuosamente mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada.

Adicionalmente, respecto a la mención de usos y métodos de tratamiento en las Reivindicaciones 3 y 7, me permito manifestar que el solicitante desea ejercer su derecho de abstenerse a realizar cualquier tipo de modificación o argumentación en este

momento, para hacerlo cuando la solicitud sea estudiada en sus méritos de patentabilidad de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión Andina 486 de 2000.

VII. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-03003-0841-0164-8

PGC\PGC\ID-300497\WPCL3003

No. M-2018-300497\PGC