

Doctor José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente Núm. **16174436**

Solicitud de Patente de Invención titulada: "*Métodos para preparar formas cristalinas de un compuesto similar a un esteroide*"

Solicitante: Allergan, Inc.

Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 4208. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA, 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. Respuesta a las objeciones del Examinador

1. Título de la solicitud

El examinador menciona que el título no permite identificar el alcance de la invención y sugiere restringir el título a una forma cristalina de hidrocortisona-17 benzoato.

Con el objeto de atender a la anterior observación, y de acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio que se presente, modifiqué el título de la siguiente forma:

"Métodos para preparar formas cristalinas de un compuesto similar a un esteroide"

2. Claridad de las reivindicaciones

2.1 Reivindicaciones 9 y 11

El examinador menciona que las reivindicaciones 9 y 11 no son claras, toda vez que el objeto de la invención es la forma cristalina reclamada en las reivindicaciones 1-7, sin embargo, se reclama en las cláusulas 9 y 11 una forma amorfa del compuesto hidrocortisona-17-benzoato. Se sugiere hacer las aclaraciones.

Con el objeto de atender a la anterior observación, y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, presento un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual se dirige exclusivamente a reivindicaciones de método para preparar una forma 1 cristalina.

El nuevo pliego reivindicatorio está totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada, en particular en las páginas 22-34.

2.2 Reivindicación 1

Su Despacho menciona que la reivindicación 1 no es clara, toda vez que no define adecuadamente a la forma cristalina del compuesto hidrocortisona-17 benzoato, tan sólo lo define a través de su estructura química y 10 picos de un patrón de difracción de rayos X. El examinador sugiere incluir en esta reivindicación la materia definida en las reivindicaciones dependientes 2-7, sin hacer referencia a la memoria descriptiva.

Con el nuevo pliego reivindicatorio se supera la anterior observación pues la reivindicación 1 ya no se dirige a una forma cristalina sino a un método para preparar una forma 1 cristalina, reivindicación que claramente está definida por etapas.

2.3 Reivindicaciones 2,4 y 6-7

El examinador menciona que las reivindicaciones 2, 4 y 6-7 no son claras porque hacen referencia a la descripción.

Con el nuevo pliego reivindicatorio se supera la anterior observación pues las reivindicaciones se dirigen solamente a métodos para preparar una forma 1 cristalina, y en dichas reivindicaciones no se hace referencia a figuras o tablas.

2.4 Reivindicación 8

El examinador afirma que la reivindicación 8 no es clara, porque carece sustancialmente de otras formas cristalinas corresponde a un resultado a alcanzar.

Esta reivindicación fue eliminada del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, se da por superada la anterior observación.

2.5 Reivindicación 12

El examinador menciona que la reivindicación 12 no es clara por los términos "diluyente" y "solvente polar".

Con el nuevo pliego reivindicatorio se supera la anterior observación ya que las reivindicaciones modificadas se dirigen exclusivamente a métodos para preparar una forma 1 cristalina y el diluyente se define claramente como:

"...(...)...diluyente adecuado seleccionado del grupo que consiste de anisol, diclorometano, dioxano, tetrahidrofurano, cloroformo, heptano y una mezcla de dioxano y agua (v/v 9/1), y ...(...)..."

2.6 Reivindicación 13

El examinador establece que la reivindicación 13 no es clara, porque las expresiones "*al menos*" y "*alrededor*" precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a la misma y no precisa el alcance de la reivindicación. El examinador sugiere incluir una expresión concreta de acuerdo con los ejemplos sustentados.

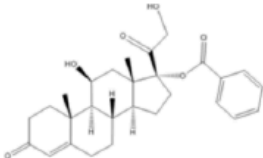
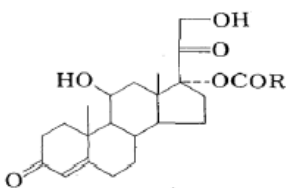
Con el objeto de atender a la anterior observación, aclaramos que el término "alrededor" se encuentra sustentado en la página 6 de la memoria descriptiva de la presente invención. Sin embargo, dicho término fue cancelado y se modificó a: los picos en (2θ) 7,4±0,1, 10,2±0,1, 11,4±0,1, 12,4±0,1, 14,3±0,1, 14,7±0,1, 17,4±0,1, 20,2±0,1, 22,4±0,1 y 31,6±0,1

Con relación a la expresión "al menos", respetuosamente mi representada considera que en éste caso en particular dicho término es totalmente claro en las nuevas reivindicaciones 2 y 7 cuando se menciona "al menos 72 horas", "al menos 35°C". En las páginas 25 y 26 de la memoria descriptiva de la presente invención se ejemplifica estas condiciones y no es razonable que se pida un número infinito de temperaturas por encima de 35°C y un número infinito de tiempo mayor a 72 horas, más aún cuando su Despacho no presenta ninguna evidencia de porqué exactamente una persona versada en la materia encontraría estás frases no claras en el contexto de las nuevas reivindicaciones. Lo mismo aplica para el término "mayor a 50%" de la nueva reivindicación 6.

Por lo anteriormente, expuesto solicito respetuosamente que en éste caso en particular dichos términos sean aceptados.

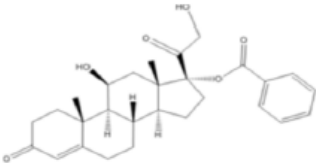
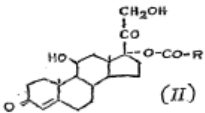
3. Novedad

El Examinador afirma que el documento D1 (Yakugazu Zasshi "Synthesis and antiinflammatory activity of hydrocortisone 17, 21-diester" afecta la novedad de la reivindicación 1 pues de acuerdo con la comparación de la siguiente tabla:

Características esenciales	D1
Una forma cristalina del compuesto:  que tiene un patrón de difracción de rayos X con pico de alrededor de 7,4, 10,2, 11,4, 12,4, 14,3, 14,7, 17,4, 20,2, 22,4 y 31,6 grados 2θ	Forma cristalina de compuesto:  R=Ph (Todo el documento)

afirma que las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1.

Adicionalmente menciona que la reivindicación 9 carece de novedad pues el documento D2 (GB1202626) había divulgado las características esenciales del compuesto de la reivindicación 9, tal como se muestran a continuación:

Características esenciales	D2
Una forma amorfa del compuesto: 	Forma en estado sólido de compuesto:  R=Fenil (Pág. 4, Rvs.1-2)

3.1 Argumentos en favor de la novedad de la presente invención

Tal como lo enuncié anteriormente, el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta con este escrito no contiene las reivindicaciones 1 y 9. Por lo tanto, los documentos D1 y D2 no afectan de ninguna manera la patentabilidad de las reivindicaciones de método para preparar una forma 1 cristalina.

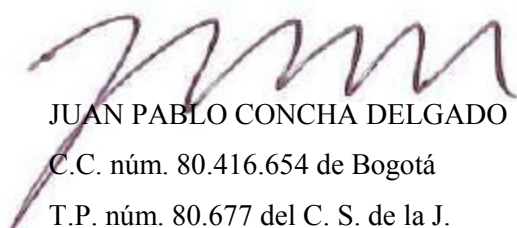
En consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud en estudio es novedoso e inventivo con respecto al arte previo.

4. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la Oficina de Patentes Estadounidense aceptó como patentables las reivindicaciones de la solicitud de patente US 2015166597 equivalente a la presente solicitud colombiana. Aún cuando entiendo que esta decisión de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO
C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá
T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones.
 - Pago de examen de patentabilidad.

BOGMGT/BOGDMS-#5275113-V1-P2016_000022-MEM_RESP_FONDO_JULIO_2018.DOC