



Baker & McKenzie S.A.S
NIT: 900.532.339-9

Av. 82 No. 10-62 Piso 6
Bogotá
Colombia

Tel: +57 1 634 1500
Fax: +57 1 376 2211
www.bakermckenzie.com

Asia Pacífico

Bangkok
Hanói
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekín
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Amberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Düsseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburgo
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasilia*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctora Edna Marcela Ramirez

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2021/0001216**

Solicitud de Patente de Invención titulada: “*Compuestos derivados de espirocromano, composiciones farmacéuticas que los contienen, como moduladores de la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina $\alpha 7$* ”.

Solicitante: Richter Gedeon Nyrt

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO NO. 3114. 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:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

Su Despacho establece que la reivindicación 9 no se consideran patentable, teniendo en cuenta que reclaman un uso cuando señala: “(...) *es para usar en el tratamiento o la prevención de una enfermedad asociada a la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina $\alpha 7$* .”

2. Título

Su Despacho considera que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones.

Con el objeto de atender a la anterior observación y siguiendo la sugerencia del examinador, se modifica el título de la siguiente forma:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIROCROMANO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA $\alpha 7$ ”.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

3. Claridad de las reivindicaciones (Artículo 30 de la Decisión 486)

- Reivindicación 1:

Su Despacho menciona que la reivindicación 1 no es concisa cuando reclama: “*heterociclo de cinco o seis miembros*”, “*carbociclo o heterociclo de seis miembros*”, ya que con estas definiciones generales se podrían presentar múltiples opciones de distintas sustituciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere mencionar el tipo y número de heteroátomos, en cada ocasión.

- Reivindicación 8

Su Despacho afirma que la reivindicación 8 no es concisa cuando menciona: “*CARACTERIZADA PORQUE los uno o más ingredientes activos adicionales se seleccionan del grupo que consiste en inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas del receptor de NMDA, inhibidores de la beta secretasa, antipsicóticos, NAM o PAM de la subunidad alfa5 del receptor GABAA, antagonistas del receptor de histamina H3, antagonistas del receptor de 5- HT6, agonistas o PAM de mAChR M1 o M4, antagonistas, NAM o PAM de mGluR2*”, ya que se están reclamando familias enteras de compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere mencionar los compuestos específicos que hacen parte de la composición de interés

- Reivindicación 10

Su Despacho afirma que la reivindicación 10 no es concisa, por las mismas razones anteriormente descritas y tampoco es clara cuando menciona en su preámbulo: “*La combinación según la reivindicación 9*”, puesto que el término combinación es ambiguo e impreciso y no corresponde a un producto tangible susceptible de protección. Se sugiere eliminar dicha reivindicación ya que es dependiente de una reivindicación de uso o en su lugar definir correctamente el producto de interés.

- Reivindicaciones 3 y 12 a 15

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 3 y 12 a 15 no son claras, ya que se están reclamando de manera independiente, pero aparentemente hacen parte de un solo concepto inventivo con la reivindicación principal 1. Se sugiere delimitar adecuadamente el objeto de la invención.

4. Modificación a una solicitud en trámite.

Con el objeto de atender a las anteriores observaciones y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 se presenta un pliego reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones, las cuales se encuentran totalmente sustentadas en la memoria descriptiva originalmente presentada.

En particular se presentan las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 1, 2, 8-10, y 12-15 se eliminaron. Las reivindicaciones restantes se renumeraron de conformidad.
- Las reivindicaciones 9 y 10 relacionadas con uso también se eliminaron del pliego reivindicatorio.
- La reivindicación 3 ahora es la reivindicación independiente, por lo tanto se supera el requisito de claridad.

- Las reivindicaciones 12 y 15 cubren intermediarios, por lo tanto, no pueden definirse como dependientes de una nueva reivindicación. Con el fin de superar la objeción, se eliminaron dichas reivindicaciones.

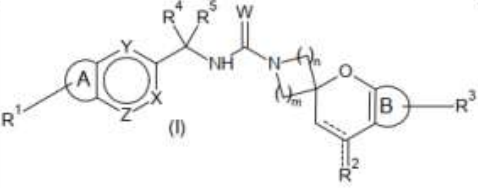
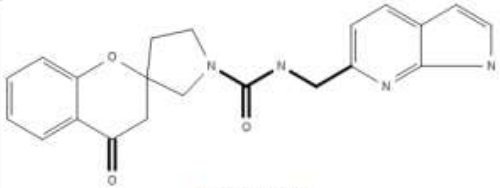
De conformidad con las modificaciones efectuadas, se puede concluir que las reivindicaciones que ahora se presentan con este escrito cumplen a cabalidad con el artículo 30 de la Decisión 486.

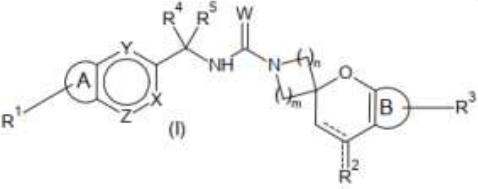
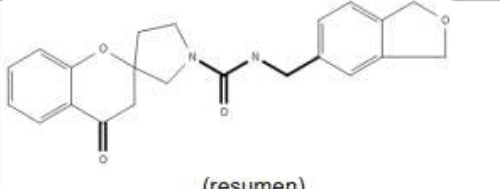
5. Novedad

Su Despacho afirma que los documentos **D1** PubChem “*4-oxo-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ylmethyl)spiro[3H-chromene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide*” No. CAS: 2224106-02-7 y **D2** STNext “*Database accession no. 1947149-33- 8*” afectan la novedad de las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud en estudio.

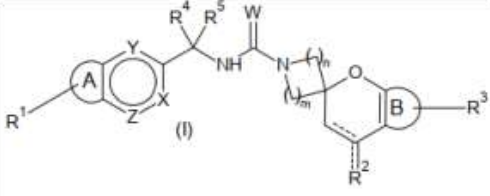
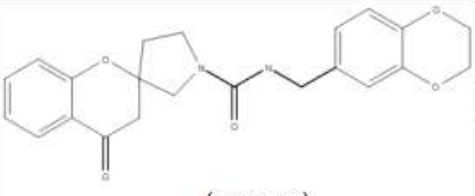
Así mismo, establece que el documento **D3** STNext “*Database accession no. 1944825-80- 2*” afecta la novedad de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio.

Su Despacho hace la siguiente comparación entre el objeto reivindicado y el documento encontrado en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
	 (resumen)
R ¹ y R ³ son H	H
A es heterociclo de 5 miembros	
X es N; Y y Z son C	
R ⁴ y R ⁵ son H	H
W es O	O
m es 1 y n es 2	
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O
B es carbocilo de seis miembros	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
	 (resumen)
R ¹ y R ³ son H	H
A es heterociclo de 5 miembros	

X, Y y Z son C		
R ⁴ y R ⁵ son H	H	
W es O	O	
m es 1 y n es 2		
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O	
B es carbocilo de seis miembros		

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3	
		
	(resumen)	
R ¹ y R ³ son H	H	
A es heterociclo de 6 miembros		
X, Y y Z son C		
R ⁴ y R ⁵ son H	H	
W es O	O	
m es 1 y n es 2		
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O	
B es carbocilo de seis miembros		

Su Despacho concluye que de acuerdo con la comparación realizada anteriormente se la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Así mismo afirma que los documentos **D1** y **D2** señalan un anillo equivalente al anillo A heterociclo de cinco miembros y B como un carbociclo o heterociclo de seis miembros.

Por lo tanto, la reivindicación 2 tampoco cumple con el requisito de novedad.

6. Argumentos en favor de la Novedad de la solicitud en estudio con respecto a los documentos D1 y D2

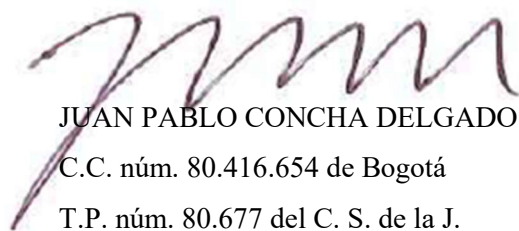
La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así:
“una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida...”

En virtud de la anterior definición, consideramos que los documentos **D1**, **D2** y **D3** no constituyen documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud por cuanto las reivindicaciones 1 y 2 se eliminaron del pliego reivindicatorio.

Por lo tanto, el pliego reivindicatorio modificado que se presenta ahora con este escrito es nuevo e inventivo con respecto a las referencias citadas por su Despacho.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente 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 6 reivindicaciones
 - Recibo de pago por modificación voluntaria