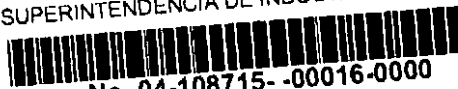


Clarke, Mod

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-108715-00016-0000

Fecha: 2011-08-03 15:31:13
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 379 FASENACIONALII
Folios: 5

P-586

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 04.108.715

Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS VACCINES & DIAGNOSTICS, INC.**, domiciliada en California, Estados Unidos de América solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5080 notificado por fijación en lista el 14 de abril de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 0548, me permito manifestar:

1. Claridad de la Solicitud

El examinador insiste en objetar la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando que el mismo no se encuentra sustentado por el capítulo reivindicatorio y sugiriéndole al solicitante que debe hacer una **generalización razonable de los ejemplos**. Al respecto, el solicitante quisiera insistir en lo dicho en respuesta a la misma sugerencia, hecha por el examinador en su oficio anterior:

- En primer lugar, el artículo 30 de la Decisión 486 establece que

*“Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la **descripción**.”* (Negrita personal)

- Por otro lado, el Artículo 28 de la misma norma dice:

*“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La **descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:***

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

P-582

- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.” (Negrita personal)

Como se puede observar, ni el Artículo 30, ni el Artículo 28 establecen que la materia de las reivindicaciones deba limitarse de manera exclusiva a los ejemplos. Por el contrario, la suficiencia de una solicitud se establece a la luz de toda la solicitud, no solo a parte de ésta y menos en los ejemplos. Si existe alguno de los sustituyentes reivindicado que no se encuentre mencionado en la descripción, entonces el solicitante con gusto lo retirará del capítulo reivindicatorio. Mientras tanto, puesto que todos y cada uno de los sustituyentes se encuentran contenidos en la descripción el examinador debe aceptar, a la luz de los Artículos 28 y 30, que el alcance de la invención es claro para el experto medio en la materia.

Así mismo, en cuanto a la objeción relacionada con el sustento de las reivindicaciones 56 y 57, el solicitante no solo quisiera llamar la atención del examinador a lo dicho arriba, sino que también quisiera anotar que en las páginas 11 y 12 de la descripción se menciona la inclusión de otros agentes anticancerígenos administrados en combinación con los compuestos de la invención. Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio si se encuentra debidamente sustentado por la descripción.

Por último, el Artículo 51 dice que:

“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”

Reiterando lo que se dijo en respuesta a la acción oficial anterior, la descripción y los ejemplos de la presente solicitud ofrecen amplio sustento para las sustituciones propuestas por el solicitante en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto, de la siguiente manera (los números entre paréntesis corresponden a los ejemplos):

A₁:

- alquilo sin sustituir (313)
- alquilo sustituido (11, 15, 18, 206, 216, 218, 219, 228, 233, 250, 256, 314, 322, 325, 369, 1031, 1077, 1081 y 1083)
- carbocicloalquilo sin sustituir (195, 200, 213, 243, 245, 320)
- carbocicloalquilo sustituido (244, 368, 370, 371)
- heterocicloalquilo sustituido (270, 367)
- arilo monocarbocíclico sin sustituir (5, 1024)
- arilo monocarbocíclico sustituido (2, 6, 9, 13, 14, 15 – 25, 27 – 77, 79 – 89, 110 – 119, 121 – 194, 203, 208, 230, 267, 329, 331 – 350, 352 – 366, 475, 640 – 686, 780 – 782, 813)
- heteroarilo monocíclico sin sustituir (752)
- heteroarilo monocíclico sustituido (26, 224, 225, 234, 249, 330, 365, 366, 783, 801, 802)
- arilo policíclico fusionado sin sustituir (78, 90, 203, 235, 251, 252, 254, 265, 271, 273, 297, 305, 309, 751, 815 – 819)
- arilo policíclico fusionado sustituido (8, 18, 209, 227, 311, 319, 351)
- CO₂-alquilo sin sustituir (255)
- C(O)-arilo monocíclico sin sustituir (10)
- C(O)-arilo monocíclico sustituido (691 – 693, 698)
- SO₂-alquilo sustituido (316)

R1: hidrógeno (2, 397); alquilo inferior (279); alcoxi inferior (705)

R4: hidrógeno (2); alquilo inferior (175, 247, 427)

R5 y R6 se seleccionan independientemente de:

- hidrógeno (397, 1053)
- alquilo sin sustituir (2 – 26, 372, 374, 398, 506, 513, 521, 526, 543, 544, 823 – 844, 853, 908, 1060 – 1067)
- alquilo sustituido (117, 373, 378, 379, 381, 385, 387, 389, 393, 395, 396, 400 – 404, 406, 407, 409, 411 – 413, 415 – 425, 428 – 430, 444, 445, 452, 481, 490, 492, 494 – 502, 507, 508, 510, 512, 562, 804 – 812, 914 – 917, 948, diferentes estructuras sin numerar en la tabla 14, 1056, 1068 – 1075)
- alcoxi sin sustituir (1000)
- heterocicloalquilo sin sustituir (118, 384, 408, 410, 949)
- heterocicloalquilo sustituido (27, 377, 383, 414, 431, 479, 851, 901)
- carbocicloalquilo sin sustituir (Tabla 14, 6^o ítem)
- carbocicloalquilo sustituido (399)
- arilo carbocíclico sin sustituir (909)
- arilo carbocíclico sustituido (1001 – 1013)

heteroarilo sin sustituir (390)
-CO₂-alquilo sin sustituir (1054)
-C(O)-alquilo sin sustituir (1055)

O R₅ y R₆ se toman juntos para formar:
heterocicloalquilo sin sustituir (376, 394, 540)
heterocicloalquilo sustituido (382, 405)

En vista de los argumentos expuestos, es evidente que la solicitud es clara, concisa y se encuentra debidamente sustentada por la descripción, ya que todos los compuestos y términos empleados en la solicitud y en especial en el capítulo reivindicatorio son claros y el alcance de las reivindicaciones se encuentra sustentado por la descripción.

De ninguna manera la norma andina establece que no se pueden aceptar reivindicaciones cuya materia es novedosa, inventiva y se encuentra plenamente sustentada, simplemente porque el alcance de la misma deje cubiertas todas las posibles sustituciones que una persona versada en la materia podría llegar a realizar una vez tenga acceso a esta solicitud y a la información que el inventor ha divulgado en ella.

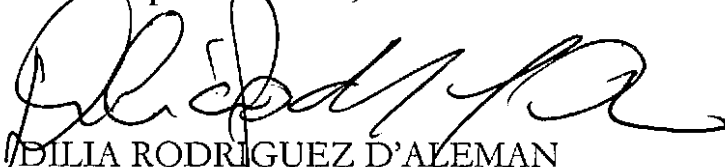
Sumado a lo anterior, si una reivindicación tiene radicales con muchos significados, dichos radicales serán patentables en la medida en la que esa Oficina no demuestre que algunos de los compuestos que se pueden obtener al realizar las sustituciones ya era conocido en el estado de la técnica, razón por la que el o los radicales en cuestión carecerían de novedad o nivel inventivo y deberían ser retirados del capítulo reivindicatorio. Dado que, a la fecha, esa oficina ha aceptado la novedad y la altura inventiva de la solicitud en estudio, no existe razón o fundamento alguno para requerir que el solicitante restrinja el alcance de la protección de ninguno de los radicales incluidos en el capítulo reivindicatorio.

Por otro lado, ni la norma andina, ni el tribunal andino han establecido que las reivindicaciones deban ser una "generalización razonable" de los ejemplos, como pretende exigirlo el examinador. Por tal motivo, la objeción presentada por esa Oficina carece de sustento normativo y debe ser retirada.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y patentabilidad respecto a los benzazoles sustituidos expuestos en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CC. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824
Cód. 008
CHR/srr