

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-178631- -00005-0000

Fecha: 2014-06-06 16:51:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 002

Evento : 001

Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 11.178.631
Asunto : Solicitud de patente para: "Compuesto hidrato sulfonilurea, procedimiento para producir el mismo y formulación en suspensión que contiene el mismo".
Solicitante : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Fecha de solicitud: 26 de Diciembre de 2011.

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 3063 notificado por fijación en lista del 11 de marzo de 2014.

2. Mediante oficio No. 3063 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con los requisitos de claridad y concisión de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 respectivamente. Su Despacho enuncia:

- "La reivindicación 1 carece de concisión toda vez que reclama cualquier derivado tipo hidrato del compuesto de formula (I), lo que abarca el hemihidrato, monohidrato y todas las formas polihidratadas que pueden desarrollarse de dicho
"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

compuesto. Por otra parte, la solicitud carece de información que permita a la persona versada en la materia desarrollar cualquier tipo de hidrato de dicho compuesto y tampoco señala la manera como cualquier hidrato de sulfonilurea de formula (I) es una solución al problema técnico planteado”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar lo siguiente:

3.1 Modificación de la solicitud en trámite:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto de anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha revisado la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma.
- En particular, la reivindicación 1 del nuevo pliego reivindicatorio ha sido limitada incluyendo las características técnicas esenciales de la reivindicación 2. Asimismo, se han incluido los valores de picos en dos theta del patrón de difracción de rayos x, de conformidad con la tabla 1 de la descripción tal como fue originalmente presentada.

Así entonces, con las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, el mismo es ahora claro y conciso y por tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

3.2 Nueva solicitud divisional.

Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos del artículo 36 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitado, me permito presentar una (1) solicitud divisional cuyo objeto es proteger el proceso para producir el hidrato del compuesto

CAVELIER

ABOGADOS

sulfonil-urea representado por la formula (I). De modo que, es claro que la materia de invención objeto de protección en la nueva solicitud divisional no se sobrelapa con la materia recitada en el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud parental relacionada con el hidrato del compuesto sulfonil-urea de formula (I) y por lo tanto, respetuosamente solicitamos que la misma sea aceptada por su Despacho.

La divisional se beneficiará de la fecha de prioridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486.

El nuevo capítulo descriptivo de la solicitud divisional tendría el siguiente título: **“Método para producir el compuesto hidrato sulfonilurea”**.

4. Nivel inventivo

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos EP1466527 (D1) y “Polymorphism in Pharmaceutical Solids” (D2) y enuncia lo siguiente:

- “La solución al problema técnico planteado por la invención reclamada se considera obvia porque la anterioridad D1 divulga que los hidratos pueden exhibir polimorfismo, y que dichos hidratos pueden ser preparados de manera simple por re-cristalización a partir de agua, de una mezcla de solventes que contiene agua, o por suspensión del material anhidro en agua, o simplemente exponiendo un polvo anhidro a elevadas condiciones de humedad relativa puede en algunas ocasiones dar lugar a la formación de un hidrato, este documento proporciona ejemplos de cada uno de estos procesos”.
- “Adicionalmente, el documento D2 enseña diferentes métodos útiles en la determinación de la presencia de diferentes estructuras cristalinas de un hidrato entre los que se encuentran la termogravimetría para estudiar la cinética de transición de fase de los solvatomorfos (...)”.
- “Por lo anterior, una persona del oficio normalmente versada en la materia, conociendo lo divulgado en el documento D1, el cual enseña el compuesto de formula (I), se vería motivada a utilizar métodos como los revelados en D2 para identificar otras posibles formas solvatomórficas de la molécula en cuestión, que además pueden ser caracterizados por métodos termodinámicos, cristalográficos, de espectroscopia vibracional y resonancia magnética nuclear. De tal manera que no es posible concluir que la identificación de un nuevo hidrato envuelva actividad inventiva, como quiera que la molécula misma ya había sido sintetizada con

anterioridad y que la capacidad de forma hidratos es una propiedad intrínseca de dicho compuesto”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente, se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El documento D1 divulga un compuesto sulfonilurea representado por la formula (I), pero dicho documento no enseña ni sugiere un hemidrato de sulfonilurea representado por la formula (I), tal como SI lo hace la presente solicitud de patente. Asimismo, D1 no enseña o sugiere el efecto obtenido por el hemi-hidrato acá reivindicado, tal como se señala en la descripción de la presente solicitud tal como fue originalmente presentada:

CAVELIER

ABOGADOS

“De acuerdo con la presente invención, se puede proporcionar una forma novedosa del compuesto de sulfonilurea representado por la fórmula (I) (esto es, el presente compuesto), que puede formar partículas sólidas que comprenden el presente compuesto difíciles de desarrollar en una formulación en suspensión que contiene el presente compuesto, y una formulación en suspensión que tiene una estabilidad superior de manera que el crecimiento de las partículas sólidas que comprenden el presente compuesto (esto es, el aumento del tamaño de partícula) a penas se produce en la formulación en suspensión a lo largo del tiempo durante el período de almacenamiento”.

De otro lado, D2 divulga hidratos de varios compuestos y su método de producción más sin embargo, en dicho documento no hay enseñanza o sugerencia alguna en relación con un compuesto sulfonilurea representado por la fórmula (I). Además, D2 no enseña o sugiere el efecto obtenido por la presente solicitud relacionado con una estabilidad superior de manera que el crecimiento de las partículas sólidas que comprenden el presente compuesto apenas se produce en la formulación en suspensión a lo largo del tiempo durante el período de almacenamiento.

El efecto arriba mencionado, el cual es inesperado para una persona versada en la materia, se encuentra soportado en el ejemplo de ensayo 1 de la presente solicitud, en el cual las formulaciones en suspensión (1)-(8) conteniendo el hemi-hidrato de la presente solicitud muestran una estabilidad superior en comparación con la formulación en suspensión (9) que contiene el no-hidrato.

Así, amablemente señalamos que aunque se argumente que un hidrato se puede producir con un proceso de re-cristalización a partir de agua para la persona del oficio normalmente versada en la materia el preparar un hemi-hidrato de un compuesto particular para obtener una mejor estabilidad requiere de trabajo experimental en el laboratorio y esfuerzo inventivo, toda vez que la presente invención se refiere a un hemi-hidrato específico que presenta unas mejoras específicas en estabilidad frente a otras formulaciones en suspensión que no contienen dicho hemi-hidrato, tal y como se ha descrito anteriormente.

De esta manera, se hace evidente que, a pesar de que la literatura describa procesos generales para la obtención de hidratos, no se puede generalizar que con estas enseñanzas se puedan obtener hemi-hidratos específicos con otros compuestos con propiedades mejoradas, que impliquen una actividad inventiva de parte del inventor. Lo anterior es aún más evidente, si se tiene en cuenta que de acuerdo con el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y

MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho, la presencia de un efecto mejorado/inesperado es indicio del nivel inventivo de una invención.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente invención tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

6. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud original conformado por 3 reivindicaciones.
- Memoria descriptiva y pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones de la nueva solicitud divisional.
- Formulario para solicitud divisional.
- Recibo por \$464.000 por concepto de presentación de solicitud divisional.
- Copia del poder otorgado por **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED**.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-17818-0801-001-5

COLO-17818-0801-002-3

 MGM\MGM\ID-266345\WPC17818

No. M-2014-266345\MGM

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
--	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1.	Identificación del Trámite
☐	Conversión
☒	División
☐	Fusión
☒	Patente de Invención
☐	Patente de Modelo de Utilidad
☐	Registro de Diseño Industrial
☐	Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2.	Datos del solicitante																		
	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒																		
	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED																		
	Nombre o denominación / Nombre o razón social completa																		
	Nombre representante legal																		
	Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐																		
	Documento de identificación: ☐ C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____																		
<table><tr><td>Nacionalidad/País de constitución</td><td>Dirección y domicilio del titular</td><td>Ciudad</td></tr><tr><td>Japón</td><td>27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokio, 104-8260 Japón</td><td>Tokio</td></tr><tr><td colspan="2">Dirección electrónica</td><td>No. Fax</td></tr><tr><td colspan="2">clientes@cavelier.com</td><td>2 11 86 50</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Número telefónico</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3 47 36 11</td></tr></table>		Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad	Japón	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokio, 104-8260 Japón	Tokio	Dirección electrónica		No. Fax	clientes@cavelier.com		2 11 86 50			Número telefónico			3 47 36 11
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad																	
Japón	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokio, 104-8260 Japón	Tokio																	
Dirección electrónica		No. Fax																	
clientes@cavelier.com		2 11 86 50																	
		Número telefónico																	
		3 47 36 11																	

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:		
Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

CONVERSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

DIVISION

Expediente : 11.178.631
De: _____
A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

5. Comprobante de Pago No 14-0060249 Fecha 2014/06/06

6. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$464.000.

☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

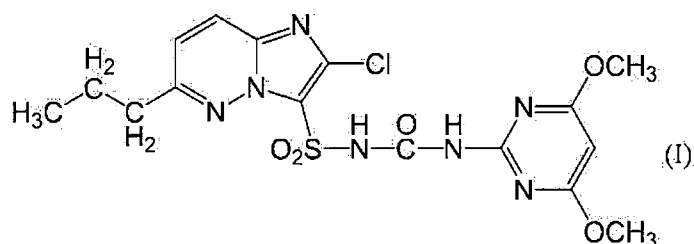
m6m MGM\MGM\MRI\ID-AF266504\WPC17818

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. 11.178.631. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No. 3063 notificado por fijación en lista del 11 de marzo de 2014. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es 26 de diciembre de 2012 y la prioridad que allí se reivindica el 27 de diciembre de 2010.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 11.178.631

REIVINDICACIONES

1. Un hidrato de un compuesto de sulfonilurea representado por la fórmula (I):



En donde el hidrato es un hemihidrato y el patrón de difracción de Rayos X en polvo tiene valores de picos en dos theta de: 9.6 y 11.0.

2. Una formulación en suspensión obtenible mezclando el hidrato de acuerdo con la reivindicación 1, un agente espesante, un tensioactivo y agua.

3. Una formulación en suspensión obtenible mezclando el hidrato de acuerdo con la reivindicación 1, un agente espesante, un tensioactivo, un aditivo de formulación agrícola y agua.