

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-128294- -00013-0000

Fecha: 2010-11-16 15:16:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-1162

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 04.128.294

Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 26 de mayo de 2009, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG** domiciliada en Basilea Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 08736 notificado por fijación en lista el 9 de julio de 2010 relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2327, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio que consta de 3 reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se limitó la reivindicación 1 a la combinación del compuesto de fórmula (IC), es decir, vildagliptin y estatinas. El sustento para esta limitación se encuentra por ejemplo en la antigua reivindicación 1 y en la página 22 líneas 12 a 16 de la memoria descriptiva.

1.2 Se canceló la antigua reivindicación 2 y se renumeraron las antiguas cláusulas 3 y 4 como las nuevas reivindicaciones 2 y 3, respectivamente.

Sobre este particular atentamente nos permitimos decir que las modificaciones anteriores, no involucran ampliación alguna de la materia originalmente presentada en la solicitud y se brindan con el ánimo de

superar las objeciones de claridad, unidad de invención planteadas por el señor examinador en su concepto técnico No. 2327.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Señor Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio comprende menos de 10 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Claridad de la solicitud

En relación con la objeción del señor examinador, atentamente nos permitimos decir que con el nuevo juego de tres reivindicaciones, se supera la objeción de claridad, toda vez que la combinación reclamada tiene un efecto particular y como se establece en la reivindicación 1, lo que se pretende proteger es la combinación de estas dos sustancias activas.

3. Unidad de invención

Respecto a esta objeción, amablemente nos permitimos decir que el nuevo juego de reivindicaciones guarda un único concepto inventivo toda vez que se define el segundo fármaco de la combinación. Además, a partir de lo mostrado en el nuevo juego de reivindicaciones, principalmente en la nueva cláusula 3, la combinación de la invención es una composición farmacéutica o preparación combinada, véase página 25, líneas 10 y 11 de la descripción. Así las cosas, las sustancias a y b ahora definidas clara e inequívocamente co-existen en una mismo preparado y no en preparados separados.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el señor examinador, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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).

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

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882

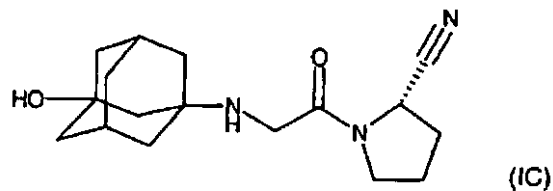
TP 20824 CSJ

MDA



REIVINDICACIONES

1. Una combinación que comprende un compuesto de fórmula IC



en forma libre o en forma de una sal de adición farmacéuticamente aceptable, y al menos un compuesto seleccionado de estatinas.

2. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el agente activo (b) se selecciona del grupo que consiste de fluvastatina, lovastatina, pravastatina, atorvastatina y simvastatina.
3. La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la combinación es una preparación combinada o una composición farmacéutica.