



No. 06-030143- -00010-0000

Fecha: 2009-11-23 14:47:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4

P-758

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **06.030.143**
Solicitud de patente a nombre de **MERCK HDAC RESEARCH, LLC**
Y SLOAN-KETTERING INSTITUTE

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN 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 **MERCK HDAC RESEARCH, LLC Y SLOAN-KETTERING INSTITUTE**, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 08205 notificado por fijación en lista el 17 de julio de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2383, nos permitimos 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 capítulo reivindicatorio, donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se reemplaza el antiguo capítulo reivindicatorio por el nuevo juego de reivindicaciones que consta de 5 cláusulas dirigidas a la composición farmacéutica que comprende el ingrediente activo ácido suberoilánilida hidroxámico (SAHA).

A continuación se señala el sustento específico dentro de la memoria descriptiva para cada una de las nuevas reivindicaciones:

Nueva reivindicación	Sustento
1	Página 25, tercer párrafo, líneas 3 a 5; página 98 tercer párrafo, página 127, segundo párrafo.
2	Página 127, segundo párrafo.
3	Página 127, último párrafo hasta página 128 primer párrafo.
4	Página 127, último párrafo hasta página 128 primer

En cuanto a las anteriores modificaciones, atentamente nos permitimos decir que las mismas no implican ninguna clase de ampliación de la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio y se dan como respuesta a las objeciones de novedad, unidad de invención y claridad emitidas por el señor examinador en el concepto técnico No. 2383.

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 15 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

3. Claridad de la solicitud

Respecto al título, atentamente manifestamos que el nuevo título se encuentra acorde con la materia objeto presentada en el capítulo reivindicatorio.

De otra parte, en cuanto a las reivindicaciones, nos permitimos expresar que las mismas ahora se encuentran definidas tanto por sus componentes como por sus cantidades y no se hace ninguna referencia a métodos de tratamiento dentro de las mismas.

Las antiguas reivindicaciones 9, 10 y 12 ya no hacen parte de la materia objeto de la solicitud en estudio a la luz del nuevo pliego de reivindicaciones.

Así las cosas, respetuosamente nos permitimos decir que la totalidad de las objeciones de claridad es superada gracias a las modificaciones anteriormente expuestas.

4. Unidad de invención

El kit que se definía en la antigua reivindicación 11 ya no hace parte de la materia objeto y en consecuencia, se supera la objeción de unidad de invención respecto a dicha reivindicación.

5. Novedad

El señor examinador manifiesta en su concepto técnico que la antigua reivindicación 1 que hacía mención a una composición farmacéutica de ácido suberoilánilida hidroxámico (SAHA) no es nueva dado que la anterioridad WO

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....”(el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “**comprendida**” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento** y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las divulgaciones tomadas de manera independiente, citadas por ese despacho como anterioridades.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad; y

-Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo en cuenta que el análisis del nivel de la invención en estudio

464 316
465
4

demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede debido a que el documento D1 no enseñan una composición farmacéutica específica como la mencionada en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con este memorial

En este sentido, se hace necesario señalar que el documento D1 (WO 03/013493) reporta el uso de derivados del ácido hidroxámico que tengan actividad inhibidora de la enzima de histona-deacetilasa. El señor examinador, puede constatar que a lo largo de la descripción de D1, no se menciona para nada una composición farmacéutica del ácido suberoilanolida hidroxámico (SAHA). Así las cosas, nos permitimos manifestar que la referencia citada no afecta la novedad de la solicitud en estudio, toda vez que no revela ninguna clase de composición del ingrediente activo (SAHA).

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el 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, pedimos 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 MARÍA RODRÍGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ