

X

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-068394- -00008-0000

Fecha 2010-03-12 17 32 56 Dep 2020 DIR NUEVASCR
Tra 11 PATENTEIYII Eve 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 17

Re: Expediente No. 06-068.394

Solicitud de patente de invención titulada:

**“DERIVADOS DE SULFONAMIDA PARA EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES”**

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2006/000127

RESPUESTA AL OFICIO No. 12197, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 326

DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009

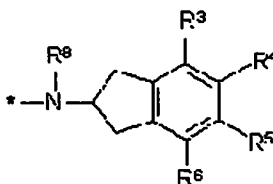
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, y con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, en el que se limita a la materia reclamada a lo soportado por los ejemplos, y que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo.

Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado comprende los siguientes cambios:

- En la Reivindicación 1 se elimina la posibilidad que Q¹ sea



23-02-10
10:39

368
2

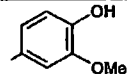
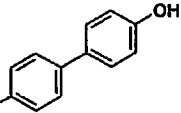
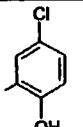
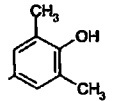
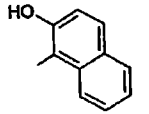
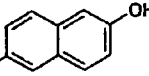
- En la formula- $\text{NR}^8\text{-Q}^2\text{-A}$ de la Reivindicación 1 se elimina la posibilidad que A sea piridilo opcionalmente sustituido por OH o $\text{C}_3\text{-C}_7$ cicloalquilo opcionalmente sustituido por OH;
- La Reivindicación 8 se ha eliminado.

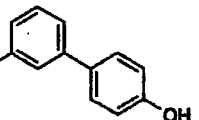
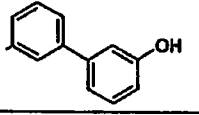
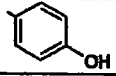
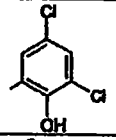
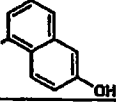
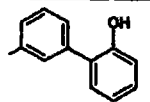
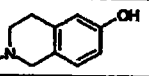
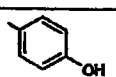
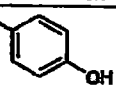
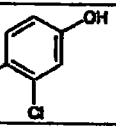
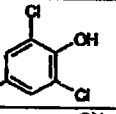
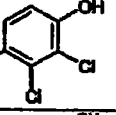
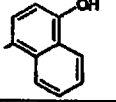
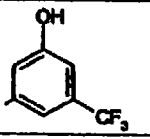
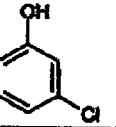
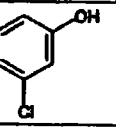
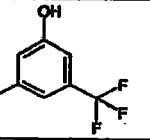
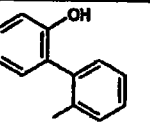
Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

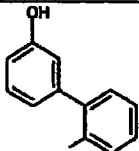
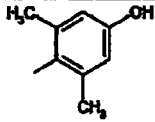
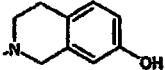
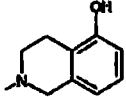
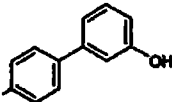
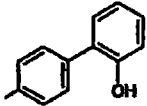
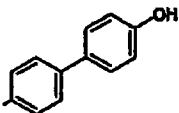
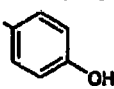
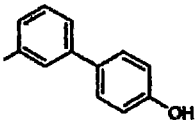
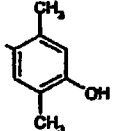
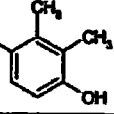
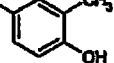
2. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 1 es demasiado amplia y comprende compuestos no soportados por el Capítulo Descriptivo.

Adicionalmente, el Examinador anota que los datos de actividad presentados en respuesta al primer examen de fondo sólo ilustran compuestos en los que Q^1 es $\text{NR}^8\text{Q}^2\text{-A}$ (Ejemplos 1-38), es decir, compuestos sin un grupo hidroxilo. El Examinador concluye que el efecto técnico de la invención no se evidencia para el alcance completo de las Reivindicaciones.

b- i) En primer lugar, debo llamar respetuosamente la atención del Examinador a la siguiente tabla, en la que se muestran las características estructurales de los compuestos ejemplificados en la presente solicitud. Como podrá apreciarse, todos los compuestos ejemplificados cumplen con la condición de que Q^1 esté sustituido al menos por un grupo OH.

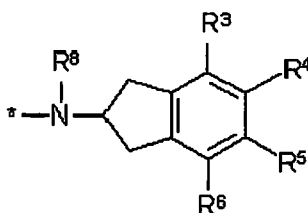
EJEMPLO	Q^1	R^8	Q^2	A
1	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	
2	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	
3	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	
4	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	
5	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	
6	$\text{NR}^8\text{Q}^2\text{A}$	H	$-\text{CH}_2-$	

7	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
8	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
9	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ - C(CH ₃) ₂ -	
10	NR ⁸ Q ² A	-CH ₂ - CH ₃	-CH ₂ -	
11	NR ⁸ Q ² A	CH ₃	-CH ₂ -	
12	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
13		-	-	-
14	NR ⁸ Q ² A	H	-(CH ₂) ₄ -	
15	NR ⁸ Q ² A	H	-(CH ₂) ₂ -	
16	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
17	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
18	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
19	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
20	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
21	NR ⁸ Q ² A	-CH ₂ - CH ₃	-CH ₂ -	
22	NR ⁸ Q ² A	CH ₃	-CH ₂ -	
23	NR ⁸ Q ² A	CH ₃	-CH ₂ -	
24	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	

25	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
26	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
27		-	-	-
28		-	-	-
29	NR ⁸ Q ² A	H	-CH-CH ₂ -OH	
30	NR ⁸ Q ² A	H	-CH-CH ₂ -OH	
31	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
32	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
33	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
34	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ - C(CH ₃) ₂ -	
35	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -	
36	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -CH ₂ -	
37	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -CH ₂ -	
38	NR ⁸ Q ² A	H	-CH ₂ -CH ₂ -	

ii) Adicionalmente, se efectuaron limitaciones adicionales en el alcance de Q¹, de tal forma que los compuestos reivindicados ahora corresponden aquellos divulgados en los ejemplos, así:

- se elimina la posibilidad que Q¹ sea



- en la formula-NR⁸-Q²-A se elimina la posibilidad que A sea piridilo sustituido opcionalmente por OH o C₃-C₇ cicloalquilo opcionalmente sustituido por OH.

Así las cosas, es claro que los Ejemplos anteriores 1 a 38 no solo presentan características estructurales comunes que los diferencian de aquellos divulgados en la solicitud CO 06-070.683 (presentan grupos Q¹ o A sustituidos por OH), si no que además, como se demostró en respuesta al primer examen de fondo, presentan valores de EC₅₀ sobre cAMP β2 en un rango entre 0.02nM y 3.03nM. En conclusión, me permito señalar que en la presente solicitud se proporciona soporte suficiente y adecuado para las modalidades reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

4. a- El Examinador argumenta que el término solvato no se encuentra soportado en el Capítulo Descriptivo.

b- Debo señalar que considero errónea la objeción que el Examinador presenta en relación con el termino “solvato”, pues éste indica claramente y de manera directa que las moléculas de la invención en estado sólido pueden conservar restos del solvente. Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades en las que las moléculas de interés pueden o no incluir moléculas de solvente en su estado sólido. Una persona versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué modalidades contienen solventes en el estado sólido y cuáles no. Por lo demás, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos, que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que, como el Examinador debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Así las cosas, insisto respetuosamente que el término “solvato” es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada,

entendiendo qué moléculas están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no. Adicionalmente, decisiones recientes de la SIC han concedido privilegios de patente para solicitudes que comprenden el término solvato en las Reivindicaciones, tal como en los casos CO05-023.068, CO04-076.757, CO03-032.395 y CO06-070.683.

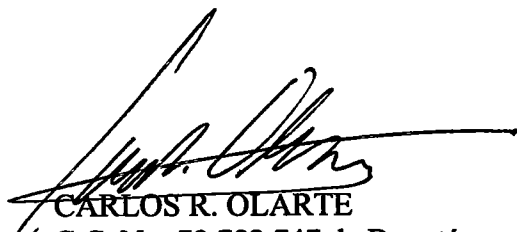
De cualquier manera, para mayor claridad y diferenciar las modalidades de la invención que no comprenden moléculas de solvente en su estructura sólida, el Capítulo Reivindicatorio Modificado incluye una nueva Reivindicación 2, que tiene el mismo alcance de la Reivindicación 1, pero que excluye el termino solvato.

6. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente por numerosas oficinas de patentes en todo el mundo (ver Anexo 1).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

7. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 3277 han sido resueltas, y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho emita un tercer examen de fondo donde se pronuncie sobre los requisitos de patentabilidad, en particular respecto de la novedad y el nivel inventivo. De lo contrario, ruego se tengan por cumplidos tales requisitos, en tanto no se desvirtuó ninguno de ellos, y se proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

Capítulo Reivindicatorio Modificado

Anexo 1: Listado Concesiones contrapartes a nivel mundial.

ANEXO 1. Listado Concesiones contrapartes a nivel mundial

País	Estado
Aruba	Granted
Pakistan	Granted
Panama	Granted
Peru	Granted
United States	Granted
Netherlands	Granted
Australia	Granted
China P.R.	Granted
Costa Rica	Granted
Eurasian Patent Convention	Granted
Japan	Granted
Korea South	Granted
Mexico	Granted
Mongolia	Granted
Morocco	Granted
New Zealand	Granted
O.A.P.I.	Granted
Philippines	Granted
South Africa	Granted
Singapore	Granted
Sri Lanka	Granted
Ukraine	Granted
Uzbekistan	Granted
Vietnam	Granted
European Patent Convention	Granted
Central African Republic	Granted
Benin	Granted
Burkina Faso	Granted
Cameroon	Granted
Chad	Granted
Congo	Granted
Gabon	Granted
Equatorial Guinea	Granted
Guinea-Bissau	Granted
Guinea	Granted
Ivory Coast	Granted
Mali	Granted
Mauritania	Granted
Niger	Granted

País	Estado
Bulgaria	Granted
Croatia	Granted
Cyprus	Granted
Czech Republic	Granted
Denmark	Granted
Estonia	Granted
Finland	Granted
Great Britain	Granted
Hungary	Granted
Iceland	Granted
Ireland	Granted
Italy	Granted
Latvia	Granted
Lithuania	Granted
Luxembourg	Granted
Macedonia	Granted
Netherlands	Granted
Poland	Granted
Portugal	Granted
Romania	Granted
Serbia	Granted
Slovenia	Granted
Slovak Republic	Granted
Spain	Granted
Sweden	Granted
Switzerland	Granted
Turkey	Granted
Armenia	Granted
Azerbaijan	Granted
Belarus	Granted
Kazakhstan	Granted
Kyrgyzstan	Granted
Moldova	Granted
Russian Federation	Granted
Tajikistan	Granted
Turkmenistan	Granted
Bangladesh	Granted
Bolivia	Granted
Lebanon	Granted

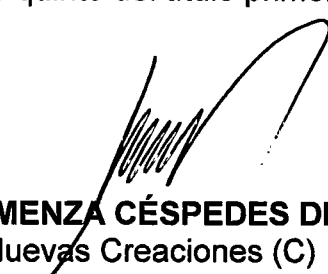
Como se observa, estos y muchos otros compuestos de las reivindicación 15 a 20 no cumplen con la regla establecida en la reivindicación 1 de que uno de R³, R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ es OH. Por lo anterior, la materia reclamada en las reivindicaciones 6 y 15 es más amplia que la contenida en la reivindicación 1, por lo cual el solicitante debe realizar las modificaciones necesarias para que exista coherencia entre la reivindicación 1 y sus dependientes.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 373 a 381, con un total de 27 reivindicaciones. Luego del estudio de este documento, esta oficina establece que el mismo no representa una ampliación de la materia contenida en la solicitud original y por lo tanto es aceptado para el estudio de patentabilidad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
30 ABR, 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 1421	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202073
-------------------------------------	--