

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-104271- -00005-0000

Fecha: 2011-06-28 16:18:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 07-104.271

Solicitud de patente de invención titulada:
"HETEROARILAMDAS[3.1.0]BICICLICAS COMO INHIBIDORES DEL
TRANSPORTE DE GLICINA DE TIPO I".

Solicitante: PFIZER PRODUCTS INC

Nuestra Ref.: P2007/000166

RESPUESTA AL OFICIO No. 05897 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 128

DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2011

(PRIMER 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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar esta solicitud, del que se han eliminado las Reivindicaciones 1 a 16, y en el que se han introducido las Reivindicaciones 1 y 2, que reclaman el compuesto del Ejemplo 28 de la presente solicitud y composiciones farmacéuticas que lo contienen.

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

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador señala que las Reivindicaciones 15 y 16 no son patentables porque se refieren a métodos de tratamiento.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto las Reivindicaciones 15 y 16 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

3. a- El Examinador señala que los radicales R⁷ a R¹² no se encuentran descritos dentro de la estructura presentada, y que las expresiones “profármaco”, “solvato” y “sal”, no se encuentran especificadas con exactitud, por lo que el Examinador sugiere restringir la materia reclamada a una generalización razonable de lo ilustrado en el Capítulo Descriptivo.

Adicionalmente, el Examinador anota que la Reivindicación 7 no es concisa porque repite características anteriormente descritas, sin aportar ningún detalle técnico adicional.

b- i) Considero superada la anterior objeción, en tanto que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se ha limitado exclusivamente al compuesto del Ejemplo 28, (3-cloro-4-fluorobencil)-(3metil-3-aza-bicilo[3.1.0]hex-6-ilmetil)amida del ácido 1-metil-1H-imidazol-4-carboxílico.

ii) En relación con el término “sal” objetado por el Examinador, debo resaltar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece claramente que la descripción debe estar escrita en el lenguaje que normalmente se emplea en el área técnica de la solicitud, y las reivindicaciones deben interpretarse de acuerdo con la Descripción.¹ Adicionalmente, este término ha sido definido claramente en la Descripción y además es perfectamente entendible por una persona versada en el campo químico. Éste es empleado en las reivindicaciones atendiendo el derecho del inventor a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado.

Así las cosas, llamo respetuosamente la atención sobre el hecho que el término “sal” hace parte del lenguaje estándar empleado normalmente en el campo químico y que se encuentra definido en

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004. Secciones 3.2, 4.6.1, 4.6.2

el Capítulo Descriptivo, página 9, indicando sin ambigüedad alguna a la persona medianamente versada en la materia, de forma clara y directa el alcance de la invención.

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, sino 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. De hecho, la misma SIC ha concedido repetidamente el privilegio de patente para solicitudes que incluyen el término “sal” (por ejemplo, solo en este año, entre otras, las patentes: CO04-052.090, CO04-090.188, CO04-124.929, CO07-009.933, CO04-076.760, CO06-033.245, CO06-094.726, CO07-015.793 y CO05-05-085.226). Así las cosas, insisto respetuosamente que el término “sal” 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.

De otra parte, es importante señalar que los términos “solvato” e “hidrato” han sido eliminados del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4. Agradezco la opinión favorable del Examinador respecto a la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de fondo No. 762 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y 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

4

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. El compuesto (3-cloro-4-fluorobencil)-(3metil-3-aza-bicilo[3.1.0]hex-6-ilmetil)amida del ácido 1-metil-1H-imidazol-4-carboxílico y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.
2. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable.
