



No. 14-001822- -00008-0000

Fecha: 2015-07-14 15:16:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

P-4761

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-001.822
Solicitud de patente a nombre de H. LUNDBECK A/S

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante H. LUNDBECK A/S, domiciliada en Valby, Dinamarca, interpongo recurso de reposición contra la Resolución No. 28464 del día 29 de mayo de 2015, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

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 recurso de reposición un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende un total de 4 reivindicaciones. En este nuevo pliego reivindicatorio, se limitó el alcance de la invención a los compuestos 33 y 46, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y composiciones que los comprenden junto con portadores o excipientes farmacéuticamente aceptables.

A partir de dicha modificación, es evidente que en ningún momento se está incurriendo en ampliación de materia, por tanto se le solicita a este Despacho tener en consideración este nuevo pliego reivindicatorio, el cual reemplaza por completo al anteriormente presentado, para lo cual adicionalmente se adjunta a este recurso de reposición, el comprobante de pago por concepto de modificación voluntaria.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

2.1 Del indebido análisis de nivel inventivo

De acuerdo con lo establecido en la resolución pendiente, se mantiene que la reivindicación 1 y sus dependientes, carecen de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos citados D1: WO2010137351 y D2: WO2009043784.

2.1.1 La invención sí posee Nivel Inventivo

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.

En primer lugar, el solicitante desea aclarar que el Señor Examinador ha seleccionado el documento D1 como el arte previo más cercano a la invención, debido a que el mismo menciona el tratamiento de enfermedades cognitivas. Es correcto que las “enfermedades cognitivas” son mencionadas en dicha anterioridad. El párrafo [0005] menciona una variedad de enfermedades y desórdenes en los que se encuentran implicados los canales de calcio tipo T. El párrafo [0094], que tiene casi tres páginas, recita una lista de enfermedades y desórdenes para los cuales se ha sugerido que los canales de calcio tipo T tienen un rol potencial, incluyendo deterioro cognitivo, desórdenes cognitivos y deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Como se ha explicado anteriormente ante Su Despacho, la persona medianamente versada en la materia no hubiera sido motivada por el documento D1 a seleccionar un bloqueador de calcio para el tratamiento de la cognición, ya que dicha anterioridad no presenta ningún vínculo, por ejemplo, de alguna referencia literaria, entre los abridores de canales de calcio y los desórdenes cognitivos. Considerando la extensa lista de

2 2

indicaciones y la falta de cualquier información que soporte un vínculo entre la cognición y los canales de calcio, la persona con conocimientos medios en la técnica no hubiera sido motivada a utilizar el documento D1 como un punto de partida en su intento de encontrar nuevos compuestos para el tratamiento de desórdenes cognitivos, basándose en las enseñanzas del párrafo [0094]. De lo contrario, dicha persona hubiera sido alejada por Liu et al. 2010, como se ha mencionado anteriormente ante Su Despacho.

De acuerdo con el Señor Examinador, el problema técnico objetivo que la presente solicitud pretende resolver es la necesidad de modificar los compuestos divulgados en el documento D1 para proporcionar moduladores del receptor de acetilcolina nicotínico. Mi representada manifiesta respetuosamente que se encuentra en desacuerdo con lo anterior. No hay sugerencia alguna en el documento D1 que sugiera que los compuestos de dicha anterioridad sean moduladores alostéricos positivos (PAMs por sus siglas en inglés) del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$. Todo lo que la persona medianamente versada en la materia sabría del documento D1 es que los compuestos allí divulgados son bloqueadores del canal de calcio o del canal de sodio.

En vista del documento D1, el problema técnico objetivo a resolver no es modificar los compuestos de D1, sino simplemente proveer nuevos compuestos que sean PAMs del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$, y por consiguiente, que sean útiles en el tratamiento de la cognición mediante el mejoramiento del efecto de la acetilcolina endógena.

Aún cuando los compuestos del documento D1 sean PAMs del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$, esto sería una característica desconocida para la persona con conocimientos medios en el campo técnico. Dicha persona no sabría si los compuestos del documento D1 son PAMs del receptor de acetilcolina nicotínico neuronal $\alpha 7$, y por consiguiente, no tendría el incentivo para modificar los compuestos del documento D1 para obtener compuestos con actividad de PAM de $\alpha 7$.

Más aún, el documento D1 no califica como la realización del arte previo más cercana a la invención. La persona versada en la materia no tomaría como punto de partida un documento del arte previo que divulgara compuestos que bloqueen la actividad de los canales de calcio tipo T, o de los canales de sodio dependientes de potencial (voltaje). Por el contrario, esta persona tomaría como punto de partida un documento que divulgue compuestos que sean PAMs del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$.

Aún si la persona versada en la materia tomara como punto de partida el documento D1, la misma no se vería motivada a tomar como punto inicial ninguno de los compuestos de estructura cercana (ejemplos 349, 353 o 355), como se ha mencionado previamente en la respuesta al Oficio No. 1126. Adicionalmente, aún si el punto inicial

3 3

fuera cualquiera de estos tres compuestos, habría varias modificaciones estructurales para realizar, con el fin de alcanzar los compuestos 33 o 46 de la presente invención. El Señor Examinador argumenta que el documento D1 menciona la posibilidad de que R2 pueda ser un alquilo sustituido con un grupo OH o un grupo -O-alquilo. Sin embargo, esta información no es muy útil para la persona con conocimientos en la técnica. La reivindicación 2 en la página 132 (no en la página 128) del documento D1 divulga que el radical R2 puede ser alquilo C₁₋₆, el cual se encuentra sustituido o no sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, hidroxilo y -O-alquilo C₁₋₆, es decir, la reivindicación 2 divulga que el radical R2 es seleccionado de una gran cantidad de diferentes sustituyentes. Por consiguiente, no sería obvio para la persona versada en la materia elegir exactamente hidroximetil o metoximetil como R2. Nuevamente vale la pena resaltar que habría varias modificaciones estructurales adicionales para realizar en los compuestos del documento D1 en adición a únicamente sustituir R2.

En cuanto al documento D2, el mismo divulga compuestos que son PAMs del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$. Sin embargo, hay tantas diferencias estructurales para llegar a los dos compuestos reivindicados en la presente invención, tomando como punto de partida los compuestos reportados en el documento D2, que es claro que existe nivel inventivo. Aún si la persona versada en la materia tomara como punto de partida el documento D2, no vería el núcleo de ciclopropil aminocarbonilo como una parte esencial de la actividad PAM de $\alpha 7$ de los compuestos del documento D2, y no se vería motivada a cambiar este núcleo por un núcleo de ciclopropil carbonilamino. Más aún, en adición a sustituir el núcleo de la molécula, habría nuevamente una gran cantidad de posibles modificaciones estructurales para realizar a los compuestos de la anterioridad D2, que no sería obvio llegar a cualquiera de los compuestos 33 o 46 de la presente invención.

La persona versada en la materia no combinaría los documentos D1 y D2 por las razones anteriormente expuestas, según las cuales los compuestos del documento D1 no se encuentran reportados como moduladores alostéricos positivos del receptor nicotínico neuronal $\alpha 7$.

Aún cuando los documentos D1 y D2 fueran combinados, no sería obvio para la persona versada en la materia escoger hidroximetil o metoximetil como R2 en el compuesto de fórmula (I) del documento D1 en adición a llevar a cabo varias modificaciones estructurales necesarias para llegar a los compuestos de la presente solicitud. Consecuentemente, los compuestos de la presente invención sí cuentan con nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.



3. PETICIÓN

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso,
- b) Que se revoque la resolución No. **28464** del día 29 de mayo de 2015, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
T.P 141563 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

✓ 5

P-4761

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-001.822**

Solicitud de patente a nombre de **H. LUNDBECK A/S**

RESPUESTA DE FORMA

Yo, **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CSJ

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL

NOTARIA
11

El anterior escrito fue presentado ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá personalmente por SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ quien exhibió CC Nº 22.468.787 de BARRANQUILLA y Tarjeta Profesional de Abogado No.147463 del C.S.J.c y declaró que el contenido del mismo es cierto. Bogotá D.C. 30/04/2015



[Handwritten signature]



El anterior escrito fue presentado ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá personalmente por SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ quien exhibió CC Nº 22.468.787 de BARRANQUILLA y Tarjeta Profesional de Abogado No.147463 del C.S.J.c y declaró que el contenido del mismo es cierto. Bogotá D.C. 30/04/2015

El anterior escrito fue presentado ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá personalmente por SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ quien exhibió CC Nº 22.468.787 de BARRANQUILLA y Tarjeta Profesional de Abogado No.147463 del C.S.J.c y declaró que el contenido del mismo es cierto. Bogotá D.C. 30/04/2015

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 4 reivindicaciones.
- Copia del recibo de pago por un valor de \$ 132.000, por concepto de modificaciones voluntarias.

6

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ 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 ☒

H. LUNDBECK A/S

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

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
DINAMARCA	Ottoliavej 9 DK-2500,	KØBENHAVN . VALBY
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ 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:

CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790

141563 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 14-001.822

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al capítulo Reivindicatorio

Presento junto con este Recurso nuevo pliego reivindicatorio..

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma.



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

cdaza@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0063902

Bogotá D.C., Junio 03 de 2015 - 10:35:16

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	696840303	02/06/2015	7.689.250.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-001822- -00008-0000

Fecha: 2015-07-14 15:16:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Junio 3 de 2015 - 10:35:19

P-4761

MD

P-4761
Reiv. Modificadas
13/05/2015

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado de:

33: ácido (1S,2S)-2-fenil-ciclopropanocarboxílico [(R)-1-(6-etoxi-piridin-3-il)-2-hidroxi-etil]-amida;

46: ácido (1S,2S)-2-fenil-ciclopropanocarboxílico [(R)-1-(6-etoxi-piridin-3-il)-2-metoxi-etil]-amida;

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que es: **33:** ácido (1S,2S)-2-fenil-ciclopropanocarboxílico [(R)-1-(6-etoxi-piridin-3-il)-2-hidroxi-etil]-amida; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que es: **46:** ácido (1S,2S)-2-fenil-ciclopropanocarboxílico [(R)-1-(6-etoxi-piridin-3-il)-2-metoxi-etil]-amida; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y uno o más portadores o excipientes farmacéuticamente aceptables.

1

11
10