

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

AC
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-261736 - 00005-0000

Fecha: 2014-10-14 11:51:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Ref: Expediente No. 13-261736

**Solicitud de registro de patente de invención denominada
“ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENÓICO”**

Solicitante: THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN

Luz Helena Adarve Gómez, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderado de **THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN**, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio **No. 8590** que fueron notificados por fijación en lista el 22 de Julio de 2014.

1. Respecto a las excepciones de patentabilidad (Art 20 D 486 literal a y d)

El Examinador considera que el objeto de las reivindicaciones 5, 8, 9, 10 y 13 no es patentable dado que se refiere a un método de tratamiento. Con el fin de superar dicha objeción, las reivindicaciones citadas fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio.

2. Respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (Art 14 y 21 D 486)

El Examinador considera que el uso de las reivindicaciones 6, 7, 11, 12, 14 y 15 no es patentable. Por esta razón, dichas reivindicaciones fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio.

3. Respecto al título de la solicitud de patente

El Examinador considera que el título de la solicitud debe hacer mención solamente del objeto que se reivindica, en este caso los compuestos análogos de ácido epoxieicosatrienoico (EET). En consecuencia, el título de la solicitud ha sido modificado por “ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENÓICO”.

4. Con respecto a la Determinación del Estado de la Técnica y al Examen de Patentabilidad

Nivel inventivo

En los numerales 8, 9 y 10 del oficio citado, ese Despacho concluye que la solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos **Artículo 1 (D1)** y **Artículo (D2)**.

El señor Examinador considera que el nivel inventivo de la presente invención, en la reivindicación 1, está afectada por D1 y D2. En este sentido, el Examinador presenta la siguiente comparación:

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto seleccionado de: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Metabolismo y degradación de EET	

Aunque el Examinador considere que la reivindicación 1 carece de nivel inventivo frente a los compuestos contenidos en los documentos D1 y D2, se desea aclarar respetuosamente que las enseñanzas de dichos documentos del estado del arte no afectan la novedad y/o el nivel inventivo de la presente solicitud.

D1 ilustra reemplazos de ácido 14, 15-epoxieicosa-5,8,11-trienoico y su uso en el tratamiento de la hipertensión. De esta forma, todos los compuestos de esta referencia difieren de la presente solicitud.

Asimismo, D2 ilustra el uso del éster n-butil del ácido 12-(3-adamantan-1-il-ureiido)-dodecanoico para atenuar la nefrotoxicidad inducida con cisplatino. En este orden de ideas, los compuestos revelados por esta referencia son diferentes a los de la presente solicitud.

Con respecto al nivel inventivo de la invención en referencia, es fundamental mencionar que la diferencia entre los compuestos de D1 y los incluidos en la reivindicación independiente 1 proveen un efecto técnico desconocido, el cual es la obtención de análogos de ácido epoxieicosatrienoico para el tratamiento de la hipertensión. Los compuestos de D1 difieren en la naturaleza de ambos radicales adjuntos a los nitrógenos de la urea. Como estos análogos no fueron ilustrados o sugeridos de ninguna manera en el documento D1, es posible afirmar que la solución propuesta por la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre este documento.

Por otro lado, la diferencia evidente que existe entre el documento D2 y la reivindicación 1 también provee un efecto técnico inesperado. Específicamente, los compuestos de la presente solicitud difieren en la naturaleza de los dos radicales adjuntos al nitrógeno de la urea. En consecuencia, no es obvio ni evidente para una persona medianamente versada en la materia deducir los compuestos de la reivindicación independiente 1 a partir de las enseñanzas de los documentos citados en la acción oficial respectiva.

Además, en el documento de la Opinión Escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional (Written opinion of the international searching authority) también son citados los documentos D1 y D2, y se determina que la invención es novedosa y posee nivel inventivo frente a los mismos por los argumentos explicados anteriormente. De esta manera, es posible afirmar que la reivindicación independiente 1 posee novedad y nivel inventivo frente al estado del arte.

5. Conclusión

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el artículo 30 de la Decisión 486 y el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, según los requerimientos del examinador.

De otra parte, los argumentos expuestos en el numeral 4 del presente escrito, ponen de manifiesto de una manera clara y contundente, que lo revelado en las nuevas reivindicaciones de la presente solicitud, resulta completamente **NOVEDOSO E INVENTIVO** sobre las enseñanzas del estado del arte más cercano representado por los documentos D1 y D2, toda vez que nada dentro de dicho documento revela en forma directa o al menos llega a sugerir los análogos de ácido epoxieicosatrienólico, descritos en la invención. Por consiguiente, no se puede derivar la inexistencia de los requisitos de ley para la concesión del privilegio de patentabilidad.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revisión de las modificaciones y de los argumentos aquí presentados, para conceder el privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 5 reivindicaciones ahora presentadas en el capítulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente invención, a pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentados, sin apartarse del espíritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional, se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar aún más la invención, mediante la emisión de un segundo examen de fondo, teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio que se somete a revisión, antes de que se emita una decisión definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo dispuesto en 1.2.2.5.1 del artículo primero de la Resolución 54093 de 2012.

6. Anexos

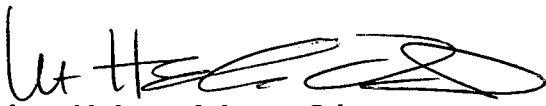
- Capítulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las modificaciones mencionadas anteriormente.

- Copia simple de la Opinión Escrita de la Autoridad de Búsqueda Internacional
(Written opinion of the international searching authority).

7. Petición

Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen de fondo sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, en el evento en que el examinador considere que pese a las modificaciones presentadas, aún persisten las objeciones planteadas.

Atentamente,



Luz Helena Adarve Gómez

C.C. 41.575.435 de Bogotá

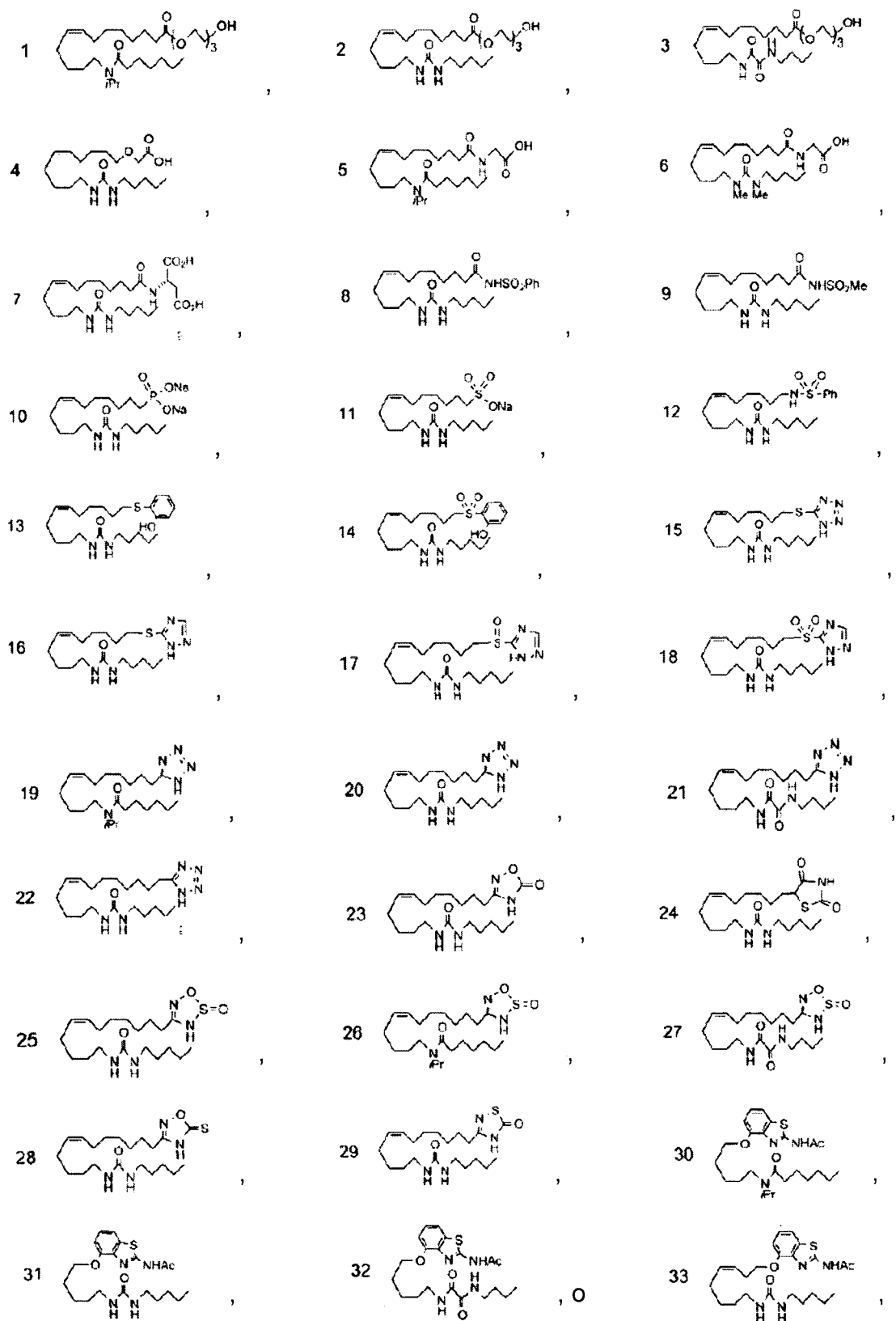
T. P. 14.884 del CSJ

NPV

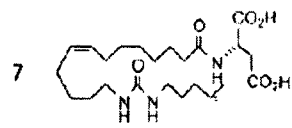
f. p-759

NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO

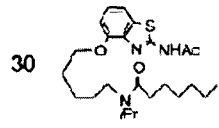
1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de



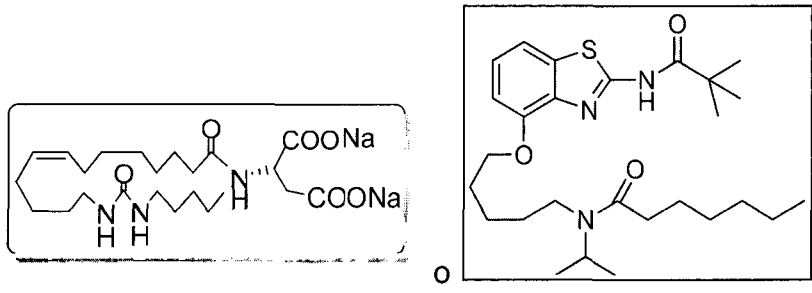
2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde la estructura es



3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde la estructura es



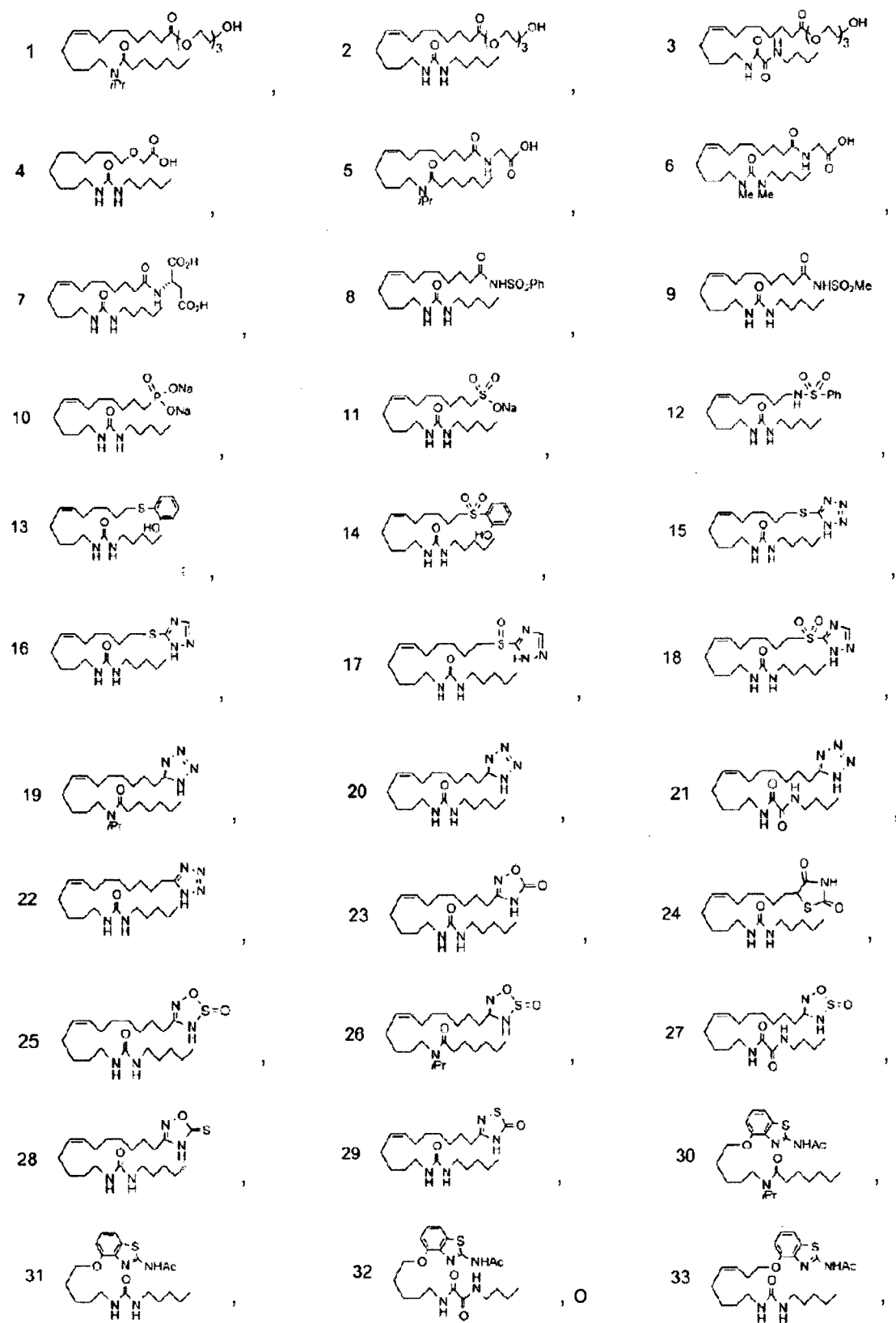
4. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de



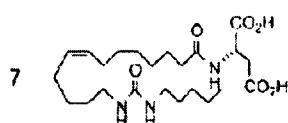
5. Una composición que comprende un compuesto de las reivindicaciones 1 o 4 y un portador farmacéuticamente aceptable.

NUEVO CAPÍTULO REIVINDICATORIO CON MARCAS DE CORRECCIÓN

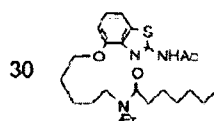
1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de



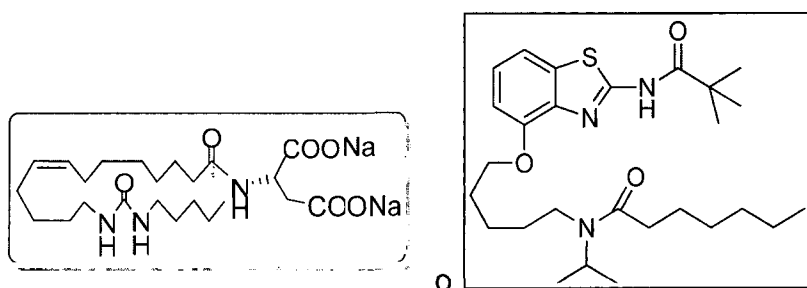
2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde la estructura es



3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde la estructura es



4. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de



5. Una composición que comprende un compuesto de las reivindicaciones 1 o 4 y un portador farmacéuticamente aceptable.

~~5. Un método para reducir la hipertensión en un sujeto, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4, en donde la hipertensión en dicho sujeto se reduce.~~

~~6. Uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para la fabricación de un medicamento para tratar la hipertensión en un sujeto.~~

- ~~7. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para uso en el tratamiento de la hipertensión en un sujeto.~~
- ~~8. Un método para reducir nefrotoxicidad en un sujeto, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4, en donde nefrotoxicidad en dicho sujeto se reduce.~~
- ~~9. El método de la reivindicación 8, en donde la nefrotoxicidad se induce por fármaco.~~
- ~~10. El método de la reivindicación 9, en donde la nefrotoxicidad se induce por cisplatina.~~
- ~~11. Uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para la fabricación de un medicamento para tratar nefrotoxicidad inducida por fármaco en un sujeto.~~
- ~~12. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para uso en el tratamiento de nefrotoxicidad inducida por fármaco en un sujeto.~~
- ~~13. Un método para reducir nefrotoxicidad de cisplatina en un sujeto, que comprende administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4, en donde se reduce la nefrotoxicidad de cisplatina en dicho sujeto.~~

14. ~~Uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para la fabricación de un medicamento para tratar nefrotoxicidad de cisplatina en un sujeto.~~
15. ~~Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 4 para uso en el tratamiento de nefrotoxicidad de cisplatina en un sujeto.~~