



No. 14-134658- -00004-0000

Fecha: 2015-08-21 16:04:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Clarke, Modet & 

COLOMBIA

P-4763

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-134.658**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 conformidad con la sustitución de poder otorgada a mi favor por la apoderada principal y que se acompaña en el presente escrito, de la sociedad **H. LUNDBECK A/S.**, solicitante de la patente de la referencia, domiciliada en Valby, Dinamarca, en respuesta al oficio No. 5332 notificado por fijación en lista el 19 de mayo de 2015, relacionado con concepto técnico de fondo, para cuya respuesta fue necesario solicitar un plazo de 30 días hábiles, mediante memorial del día 16 de marzo de 2015, me permito manifestar ahora:

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 un nuevo pliego reivindicatorio el cual comprende un total de 2 reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 1 a 13, se adicionó la nueva reivindicación 1, la cual reporta cuatro compuestos específicos que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo de la presente solicitud y la nueva reivindicación 2, corresponde a la reivindicación original 14, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Usos y Segundos Usos

Su Despacho ha indicado que la materia reportada en las reivindicaciones 13 y 15 reportan usos, los cuales no son considerados materia patentable bajo nuestra legislación. En dicho respecto se informa que las reivindicaciones citadas ya no hacen parte del actual pliego reivindicatorio.

AC

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

3. Título

El señor Examinador objeta al título de la solicitud por supuestamente ser muy genérico. En dicho respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, dado que no existe una forma diferente para representar a los compuestos que desean proteger, razón por la cual el título actual no fue modificado.

4. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

4.1 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 1 por falta de concisión, ante lo cual se informa que la reivindicación original 1, ya no hace parte del alcance de la presente solicitud, por lo contrario, ahora se reclaman 4 compuestos derivados de la quinolina los cuales están debidamente definidos por su nombre IUPAC, por ende no debe existir falta de claridad y/o concisión que dificulte identificar a la invención y compararla con el estado previo de la técnica.

De esta manera, se considera que se ha respondido a la objeción hecha por falta de claridad, razón por la cual se entiende, que las nuevas reivindicaciones 1 y 2, cumplen a cabalidad con este requisito.

3. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

“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.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.**

De acuerdo con lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que los compuestos reclamados en la reivindicación 1, carecen de novedad en vista de aquellos previamente divulgados en el documento **D1:** WO2011150156, afirmación ante la cual mi mandante presenta los siguientes argumentos, los cuales desvirtuarán lo concluido.

En primera medida y antes de entrar a analizar las enseñanzas del documento D1, se desea resaltar que la nueva reivindicación 1 reclama 4 compuestos específicos que comprenden 5,8-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piracina unida a una quinolina sustituida mediante un etileno, los cuales se encuentran debidamente soportados en la tabla 1 del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

En vista de que la materia a proteger resulta ser tan específica, se asegura que el documento D1, no divulga estos compuestos, a pesar de que en dicha anterioridad se encuentran compuestos parecidos, como lo son el No. 125, 127-129, 131 y 132 (ver páginas 185-186, D1), pero no idénticos, por tanto, los compuestos reclamados en la nueva reivindicación 1, son novedosos sobre aquellos divulgados en la anterioridad.

El anterior supuesto se ve respaldado en el concepto de novedad absoluta, el cual establece que para que un documento del estado previo de la técnica afecte la novedad de una nueva creación, este primero debe divulgar TODAS Y CADA UNA de las características técnicas esenciales que definen a dicha nueva creación, de lo contrario, ésta superará la novedad sobre lo que ya es conocido en su respectivo campo técnico.

Con base en lo anterior, la presente invención es novedosa sobre el estado previo de la técnica.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4. Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

De acuerdo al artículo 18 de la Dec. 486, se determina:

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.

De acuerdo con lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 6 carece de nivel inventivo en vista de las enseñanzas del documento **D1**. Dicha afirmación será desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

En primera medida se recuerda que por el hecho de que la reivindicación objetada ya no hace parte del actual pliego reivindicatorio, la objeción se da por superada.

Sin embargo y en referencia a los compuestos de interés, se tiene que estos son inventivos, por el hecho de presentar una inhibición considerablemente fuerte, con valores de IC₅₀ entre 4 nM y 25 nM, con respecto a la enzima PDE10A, los cuales no habían sido vistos en el estado previo de la técnica. El anterior resultado, resulta ser razón suficiente para reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud.

De esta manera se le solicita amablemente a este Despacho, tener en consideración el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, junto con los argumentos que se presentan en esta respuesta, para confirmar por sí mismo el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y así proceder con la concesión de patente.

5. Conclusiones

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 señor 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, solicitamos 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,



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-4763

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

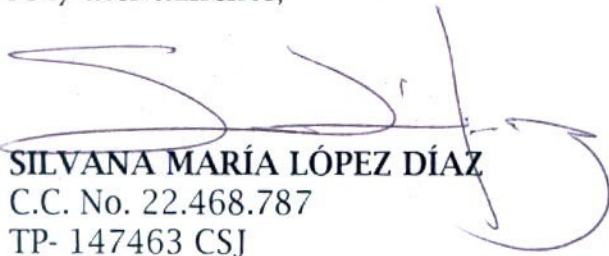
Re: Expediente No. **14-134.658**

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

RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL

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



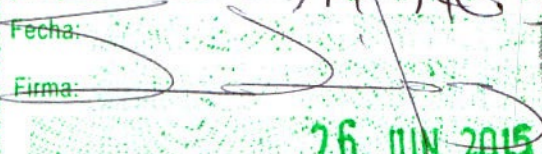
CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL NOTARIA **11**

El anterior escrito fué presentado ante el
NOTARIO (NCE) (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Personalmente por: **SILVANA MARCA**
JOSE DIAZ
quien exhibió la C.C. **22468787** **BLOQUIA**
y Tarjeta Profesional No. **147463** C.S.J.

Fecha: **26 JUN 2015**

Firma: 

Mauricio Mora Tejada
NOTARIO (E)



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones.

P-4763
Reiv. Modificadas
21/08/2015

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de 7-(2-(5,8-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piracina-2-il)etil)-2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-g]quinolina, 6-(2-(5,8-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piracina-2-il)etil)-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina, 2-(2-(5,8-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piracina-2-il)etil)-6-fluoroquinolina y 2-(2-(5,8-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piracina-2-il)etil)-7-fluoroquinolina.
2. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto de la reivindicación 1 y un portador, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable.