

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado: 16025016
Tipo aplicación: Respuesta a requerimiento
Dependencia: Patente
Fecha: 2016-07-18
Folios: 26

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Laura M. Escobar
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sierra
Gina A. Arias
Guillermo Parra
Erika Jhisset Suárez
Liliana Galindo
Wilson J. Espindola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave C.
Viviana A. Salamanca
Daniel R. Durango

Barranquilla
José J. Dangond

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-025.016

Solicitud de Patente de Invención titulada: "INHIBIDORES DE AUTOTAXINA QUE COMPRENEN UN NÚCLEO CÍCLICO DE ANILLO HETEROAOMÁTICO-BENCIL-AMIDA".

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2016/000008

RESPUESTA AL OFICIO No. 2346, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 011 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

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 39 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 la solicitud. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 2, 3, y 10 a 15;
- se agregan las nuevas Reivindicaciones 6, 7 y 8, que tienen sustento en los Ejemplos 57, 37 y 40 del Capítulo Descriptivo, respectivamente;
- la nueva Reivindicación 2 es la antigua Reivindicación 4 e incluye el nuevo término "farmacéuticamente aceptable";
- las nuevas Reivindicaciones 3 y 5 son las antiguas Reivindicaciones 5 y 7, respectivamente;
- la nueva Reivindicación 4 tiene sustento en la antigua Reivindicación 6, y el término "o sal" fue eliminado;

- la nueva Reivindicación 9 tiene sustento en la antigua Reivindicación 8, e incluye el nuevo término "*cantidad terapéuticamente efectiva*".

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 original.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- El Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene 10 reivindicaciones, por lo que el pago por reivindicaciones adicionales no es necesario. De esta manera, considero superada la anterior objeción.

3. a- i) El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio comprende materia que no es objeto de patentabilidad, como usos y métodos de tratamiento.

Adicionalmente, el Examinador objeta la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

- la definición de los sustituyentes presenta una excesiva complejidad. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que se encuentran sustentados en la descripción;
- la Reivindicación 5 no es clara porque los sustituyentes E – Z no están completamente contemplados en la definición del sustituyente Q de la Reivindicación 1;
- la Reivindicación 9 se refiere a combinaciones sin especificar las proporciones de sus componentes, por lo cual se considera un método de tratamiento;
- la Reivindicación 10 se refiere al uso que se puede dar a un compuesto, pero esta materia está contemplada en las Reivindicaciones 1 a 7, por lo que se sugiere eliminarla.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la

etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que la solicitud contenga una o más reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o extensión de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso). Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente*”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporcione voluntariamente un Capítulo Reivindicatorio Modificado, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido formalmente** que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que *“Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”*.

En este sentido, dado que la solicitud **no ha sido publicada** y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, **ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen**, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



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

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado.