

P-10903

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **15-290.096**

Solicitud de patente a nombre de **THE CALIFORNIA INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH** y **THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE**

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 las sociedades **THE CALIFORNIA INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH** y **THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE**, domiciliadas en La Jolla, California, Estados Unidos de América y solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **9554** notificado elaborado el 12 de septiembre de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito manifestar:

1. Modificación a las Reivindicaciones

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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 16 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó el contenido de todo el pliego reivindicatorio, restringiendo su alcance según las modalidades que constituyen una generalización razonable de los ejemplos incluidos en la descripción.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de cláusulas que el originalmente presentado y es en esencia el mismo objeto pero más limitado y definido con mayor claridad.

De otro lado, se adjunta recibo por concepto de pago de tasa para un nuevo examen de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, según lo estipulado en la Resolución No. 3719 del 2016.

3. Título de la solicitud

Siguiendo las amables sugerencias del examinador, se ha modificado el título de la solicitud como sigue:

“COMPUESTOS POLICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE FIBROSIS”

Este título refleja con mayor claridad el objeto reivindicado, superando la objeción formulada por el examinador.

4. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

En particular y tal como se indicó arriba, el nuevo alcance del pliego reivindicatorio

ha sido notablemente restringido, recitando las modalidades que constituyen una generalización razonable de los ejemplos incluidos en la descripción.

Por lo tanto, el pliego reivindicatorio es claro y conciso.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 16 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 1 a 35 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento WO2013036866 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

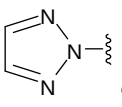
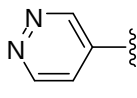
Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BIDINTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega

después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de la referencia.

Ahora bien, considerando las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, una persona del oficio normalmente versada en la materia puede determinar con claridad que el documento D1 no afecta la novedad de la presente solicitud.

Específicamente, en los compuestos como se recitan ahora, se requiere que el anillo

D sea  o . En contraste, D1 no revela dicho tipo de compuestos, por lo que la objeción por falta de novedad se supera.

De esta forma, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 16 cumplen con el requisito de novedad según los lineamientos del artículo 16 de la Decisión 486/00.

5. Nivel inventivo

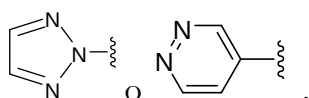
El examinador establece en su concepto técnico lo siguiente: *“Debido a la falta de novedad de la materia reivindicada, es evidente que la misma carece igualmente del requisito de nivel inventivo frente al arte previo que ha sido trasladado”*.

A este respecto, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que el documento D1 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Tal como se demostró arriba, las reivindicaciones como fueron modificadas resultan novedosas sobre D1. Adicionalmente, para todos los compuestos enseñados en D1, el anillo D es un 1,2,4-triazol. No hay enseñanza o sugerencia alguna en D1 que motive a una persona del oficio normalmente versada en la materia a derivar de forma obvia los compuestos de la presente invención, en donde el anillo D es



Así, la persona del oficio normalmente versada en la materia no hubiese podido llegar de forma obvia a los compuestos reivindicados, basado en las enseñanzas de D1.

Por lo tanto, la presente solicitud también es inventiva sobre D1.

De esta forma, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 16 cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486/00.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

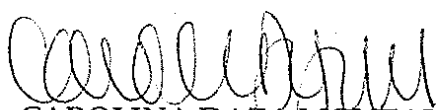
- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisión 486.

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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”*, (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 Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 16 reivindicaciones.
- Recibo por concepto de pago de tasa para un nuevo examen de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, según lo estipulado en la Resolución No. 3719 del 2016.