

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

**Invención: “COMPUESTOS DE HETEROARILLO ÚTILES COMO
INHIBIDORES DE ENZIMA ACTIVADORA DE SUMO”**

Expediente: NC2016/0006097

TITULAR: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Asunto: RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL DE FORMA

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.**, por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento respuesta a la acción oficial de forma, notificada mediante el oficio No. **967 del 25 de enero de 2017**, en los siguientes términos:

I. REIVINDICACIONES DE USO

- *Las reivindicaciones 42 a 44, 48 a 50, se refieren al uso del compuesto de reivindicaciones precedentes, lo cual no es patentable con el Art 16 D486. Por lo tanto, se requiere al solicitante eliminar el contenido de estas reivindicaciones.*

El solicitante presenta nuevo pliego de reivindicaciones donde se han eliminado las reivindicaciones 42 a 44, 48 a 50. Siendo así, se considera que la presente invención ha sido superada.

II. EXCEPCIÓN DE LA PATENTABILIDAD

- *El objeto de las reivindicaciones 41 y 47 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a métodos de tratamiento.*

El solicitante presenta nuevo pliego de reivindicaciones donde se han eliminado las reivindicaciones 41 y 47. Siendo así, se considera que la presente invención ha sido superada.

III. CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- *El capítulo reivindicatorio se refiere a expresiones como “al menos”, el cual precediendo una característica no es precisa, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere sustituir esta expresión por un término preciso o un rango concreto.*

En el nuevo capítulo reivindicatorio, el solicitante ha eliminado el uso del término *al menos*, con lo cual la objeción ha sido superada.

- *El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a los compuestos, donde algunos de sus radicales sustentados son los que se observa dentro de los*

ejemplos sustentados I-1 a I-366. Lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los materiales, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Se sugiere tener en cuenta este argumento para las reivindicaciones 2 a 39.

Respetuosamente el solicitante hace énfasis en que en el capítulo descriptivo se mencionan cada uno de los compuestos I-1 a I-366, incluso en dicho capítulo se establece la fórmula química y estructural. Siendo así, no hay razón para afirmar que alguno o algunos de los compuestos reivindicados no está soportado en la descripción.

En este contexto, se le recuerda al examinador que el artículo 30 de la norma Andina es claro en establecer: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”* En consecuencia, no cierto que las reivindicaciones no estén enteramente sustentadas en la descripción, y no hay razón para exigir que cada compuesto reivindicado deba haber sido probado e incluido en los ejemplos, como al parecer, pretende el examinador.

Adicionalmente, la estructura de la Fórmula (I), definida en la reivindicación 1, está totalmente soportada en la descripción. Por ejemplo, se puede encontrar en la página 3 de la solicitud colombiana, párrafo [0008] y las estructuras específicas pueden ser encontrados en los párrafos [0026]-[0061].

Sumado a lo anterior, la descripción proporciona un amplio número de ejemplos de trabajo que demuestran la forma de fabricación y ensayan algunos de los compuestos reivindicados. Por ejemplo, la memoria descriptiva describe condiciones de preparación y datos de actividad biológica para un gran número de compuestos dentro de la estructura de género citada en las reivindicaciones. Véase, por ejemplo, el Ejemplo 145, los párrafos [00771] y los Ejemplos 215-217, párrafos [001050]. Por consiguiente, el alcance de las reivindicaciones está

suficientemente soportado y no se extiende más allá del contenido de la memoria descriptiva como fue radicada.

- *La reivindicación 40 y 46 definen respectivamente una composición farmacéutica, sin embargo, la definición de los componentes (un portador), que no es concisa porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por un compuesto específico, lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción. Se recuerda, que una composición debe incluir sus componentes definidos de manera específica por su nombre o fórmula química y sus proporciones; en consecuencia, se requiere la caracterización de la composición de la reivindicación 40 y 46 de esta manera.*

El solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio, donde el término “portador” ha sido reemplazado por “excipiente”. Sumado a lo anterior, respetuosamente se le recuerda a ese Despacho que la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”¹ de la Superintendencia de Industria y Comercio, que indica en su inciso 2.6.4.1:

“Si la reivindicación se refiere a “composición caracterizada porque contiene X” (siendo X un principio activo nuevo e inventivo) no necesita mencionar la presencia de los excipientes.” (El subrayado es nuestro)

Complementando lo anterior, en el numeral 2.6.5.4, relativo a las “características esenciales”, se encuentra una nota que acompaña la tabla de la página 76, donde se lee la siguiente afirmación:

¹ http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf

“Nota: Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.” (El subrayado es nuestro)

Dado que la entidad química de la presente invención es novedosa, pues en el estado de la técnica no existían ninguna composición que comprendiera dicho compuesto y tal compuesto es la característica esencial de la composición, a la luz de los lineamientos establecidos citados en los apartes de la Guía mencionada anteriormente, es evidente que no es necesario mencionar la presencia de tales excipientes y que el examinador no debe requerir que se precisen dichos excipientes.

Adicionalmente, el solicitante incluye nuevas reivindicaciones 45 a 57, las cuales está soportados en los párrafos [00193]-[00239] y [001054] de la solicitud internacional.

IV. ANEXOS

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 57 reivindicaciones que reflejan las modificaciones explicadas anteriormente.

V. PETICIÓN

Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, que el nuevo capítulo reivindicatorio es claro y conciso, y que la invención reivindicada cumple con los requisitos de patentabilidad. Por consiguiente, solicito respetuosamente que el Despacho proceda a conceder el privilegio de patente para la solicitud de la referencia.

VI. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,



MAURICIO PATINO BONNET

C.C. 11.342.699 de Zipaquirá

T.P. 73.583 del C.S. de la J.