

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N°. NC2017/0001035
Solicitud de Patente de Invención titulada: “2-(MORFOLIN-4-IL)-1,7-NAFTIRIDINAS SUSTITUIDAS, COMPOSICIONES Y COMBINACIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS COMPRENDEN, Y COMPUESTOS INTERMEDIARIOS”
Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.
Nuestra Ref.: P2017/000012

RESPUESTA AL OFICIO No. 3112, NOTIFICADO
EN FECHA 06 DE MARZO DE 2017
(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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- las Reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 10, 11 y 13 han sido eliminadas.

- la Reivindicación 1 ha sido limitada mediante las definiciones derivadas de la antigua Reivindicación 6, con lo cual ahora se definen compuestos de fórmula general (Ib) que definen de manera precisa a los sustituyentes R¹ a R¹³.
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 4 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 7 a 9.
- la nueva Reivindicación 5 corresponde a la antigua Reivindicación 3 y ha sido modificada para eliminar los compuestos de los ejemplos 41: 2-(morfolin-4-il)-4-(propan-2-iloxi)-8-(1H-pirrol-2-il)-1,7-naftiridina y 68: 2-(morfolin-4-il)-4-(propan-2-iloxi)-8-(1H-pirrol-3-il)-1,7-naftiridina, los cuales no se encuentran dentro del alcance de la nueva Reivindicación 1.
- se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 6 a 12, las cuales se dirigen a compuestos particulares de la invención, específicamente a los ejemplos 69, 82, 99, 111, 24, 250 y 252 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple 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 título de la solicitud no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a activadores de la ATR de la 2-(morfolin-4-il)-8-(1H-pirazol-3-il) ó (1H-pirrol-3-il)-[1,7]naftiridina, por lo cual sugiere realizar la corrección necesaria.

b- Siguiendo la amable sugerencia del Examinador, me permito señalar que el título de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

“2-(MORFOLIN-4-IL)-1,7-NAFTIRIDINAS SUSTITUIDAS, COMPOSICIONES
Y COMBINACIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS COMPRENDEN, Y
COMPUESTOS INTERMEDIARIOS”

En consecuencia, considero superada cualquier objeción al respecto.

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones respecto a las reivindicaciones:

- el uso de la Reivindicación 10 no es patentable de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.
- las Reivindicaciones 1 a 9 no están debidamente sustentadas en el Capítulo Descriptivo porque las definiciones R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, entre otros, permiten la obtención de un gran número de compuestos, los cuales no están ejemplificados en la invención. El examinador sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos sustentados.
- la expresión “*opcionalmente*” precediendo una característica no es limitativo porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación.

b- i) En primer lugar, de manera respetuosa me permito resaltar en cuanto a las objeciones del Examinador que tal y como lo mencioné en el numeral 1 del presente memorial, las Reivindicaciones 10, 11 y 13 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio.

ii) Por otro lado, en relación con la objeción alusiva a la Reivindicación 1, me permito manifestar que con base en las modificaciones hechas al Capítulo Reivindicatorio, la nueva Reivindicación 1 ahora se dirige de manera exclusiva a compuestos de fórmula general (Ib) en donde R¹ corresponde a un sustituyente pirazolilo, el cual encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo de la solicitud e incluye una generalización más limitada de los sustituyentes ejemplificados. La nueva reivindicación 1 se restringe a compuestos de fórmula Ib con R1=pirazolilo, la cual incluye la vasta mayoría de los 437 compuestos ejemplificados.

Adicionalmente, me permito resaltar que la nueva Reivindicación 5 menciona compuestos específicos que cumplen a cabalidad con las limitaciones mencionadas en la nueva Reivindicación 1. En particular, los compuestos de los ejemplos 41 y 68 fueron eliminados.

Asimismo, las nuevas reivindicaciones 6 a 12 se dirigen a compuestos particulares de la invención contenidos en los ejemplos 69, 82, 99, 111, 241, 250 y 252. Por lo tanto considero superada la objeción al respecto.

iii) En respuesta a la objeción del Examinador en cuenta a la expresión “*opcionalmente*”, me permito resaltar que, contrario a lo mencionado por el Examinador, la

misma resulta clara para una persona versada en la materia teniendo en cuenta lo divulgado en el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud.

De hecho, el Capítulo Descriptivo de la invención, menciona literalmente en su página 22 que: *“El término ‘opcionalmente sustituido’ se refiere a una sustitución opcional con los grupos, los radicales o las porciones especificadas”*, lo cual resulta claro para una persona medianamente versada en el arte, y por ende de ninguna le resta claridad a la materia aquí reclamada.

Adicionalmente, me permito resaltar que con la eliminación de dicha expresión, se incurriría en una limitación indebida al derecho que le asiste al inventor de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, en vista de la gran cantidad de compuestos ejemplificados, en total 437 ejemplos.

En sí, expresiones como la mencionada son ampliamente usadas en el ámbito de patentes, siendo la misma válida, ya que puede ser interpretada dentro del alcance de la fórmula Markush reclamada, tal y como ahora se define, debido a que la misma no crea incertidumbre alguna con respecto a la materia del Capítulo Reivindicatorio, ya que simplemente indica y se refiere a alternativas. Incluso, los expertos en la técnica podrían, por tanto, interpretar el alcance de las fórmulas de Markush tal como ahora se define.

Así entonces, considero respetuosamente que la expresión utilizada es totalmente clara y concisa, además de encontrar soporte en el Capítulo Descriptivo y por lo tanto, debe ser aceptada en las reivindicaciones.

4. a- El Examinador señala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras Reivindicaciones.

b- Respetuosamente llamo la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, el cual contiene un total de 15 Reivindicaciones, por lo que adjunto se encuentra el comprobante de pago de la tasa adicional por las Reivindicaciones 11 a 15 y por lo tanto considero superada la objeción del Examinador.

5. 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

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Comprobante de pago por 5 reivindicaciones adicionales.