

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° NC2016/0001833

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 4-[1-((2-METIL-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINA-4-IL)OXI)ETIL]PIRROLIDIN-2-ONA Y 4-[1-((2-METIL-INDAZOL-4-IL)OXI)ETIL]PIRROLIDIN-2-ONA ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE SYK”

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEM INTERNATIONAL GMBH.

Nuestra Ref.: P2016/000136

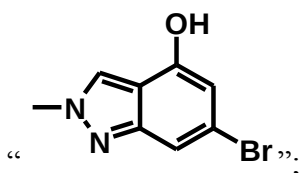
RESPUESTA AL OFICIO No. 17390, NOTIFICADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 previsto en el artículo 45 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 en respuesta al examen de forma el 18 de enero de 2017. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicación 19;
- en las nuevas Reivindicaciones 1, 2 y 25 se modifican las estructuras de las Fórmulas 1, 1', 6 a 8 y 11 puesto que tenían errores tipográficos;

- se adicionan las nuevas Reivindicaciones 10 a 13 y 20 a 24, que tienen soporte en las Reivindicaciones 9 y 19;
- las nuevas Reivindicaciones 14 a 19 y 25 a 27 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 10 a 15 y 16 a 18, respectivamente;
- la nueva Reivindicación 26 (antigua Reivindicación 17) se limita a la Fórmula 10.2



- en la nueva Reivindicación 27 (antigua Reivindicación 18) se sustituye la expresión “*las formulaciones farmacéuticas*” por “*una formulación farmacéutica*”;
- las dependencias de las reivindicaciones se adecuaron de acuerdo a la nueva numeración.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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, por el contrario, estas corresponden a una franca limitación de la materia inicialmente reivindicada.

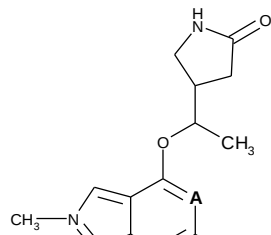
2. a- La Examinadora también eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad y concisión de las reivindicaciones:

- la Reivindicación 1 carece de concisión y soporte puesto que comprende una alta variabilidad estructural a pesar de la limitación drástica en la definición de R₁. La Examinadora sugiere limitar las reivindicaciones a una generalización razonable del sustituyente R₁ que se encuentre soportadas adecuadamente en el Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 19 carece de concisión y soporte en el Capítulo Descriptivo debido a que reclama un elevado número de combinaciones y no limita el alcance de los grupos farmacológicos.

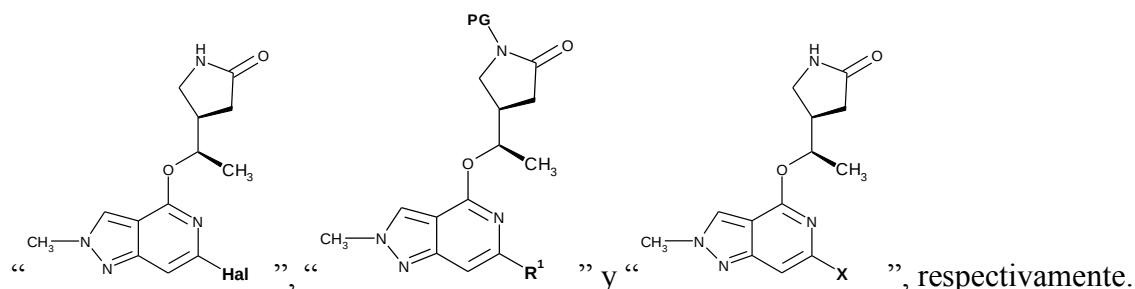
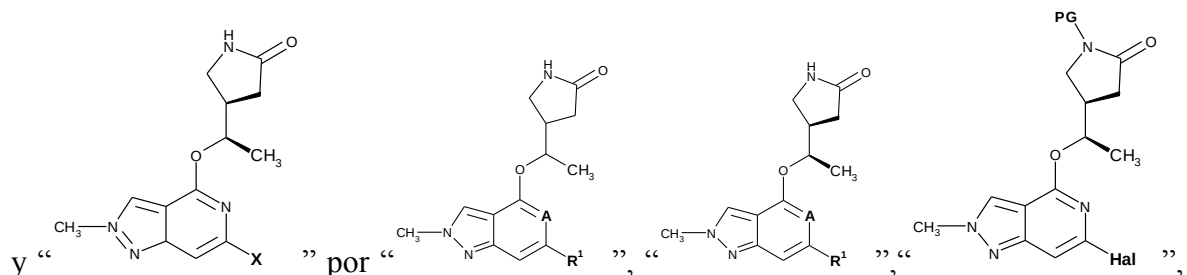
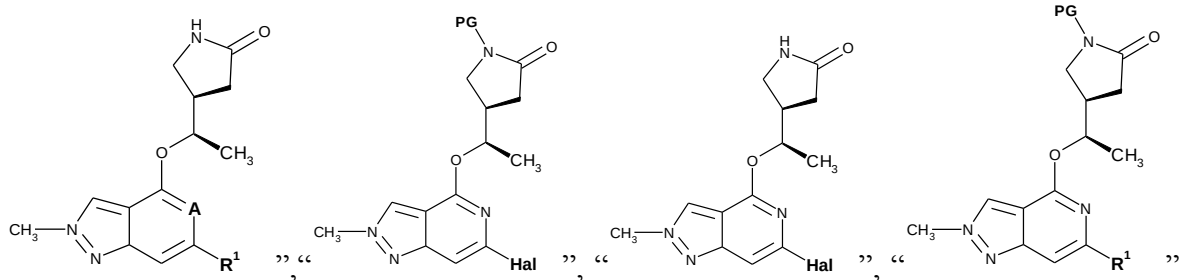
b- i) En primer lugar, respetuosamente me permito llamar la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en el que se elimina la Reivindicación 19, y en la nueva Reivindicación 27 (antigua Reivindicación 18)

que se sustituye la expresión “las formulaciones farmacéuticas” por “una formulación farmacéutica”.

Adicionalmente, en las nuevas Reivindicaciones 1, 2 y 28 se sustituye las estructuras de las



Fórmulas 1 y 1', 6 a 8 y 11 como se muestra a continuación: “



Por lo tanto, considero superadas las objeciones al respecto.

ii) En cuanto la amplitud de la Reivindicación 1, respetuosamente difiero de la opinión de la Examinadora debido a que el inventor tiene derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido no debería existir obligación alguna de limitar el alcance de la materia reclamada únicamente a la materia estrictamente ejemplificada, pues esta medida reduciría de manera injusta el

concepto inventivo al que el inventor tiene derecho. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

Así, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar únicamente a los ejemplos específicos del Capítulo Descriptivo, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. En este caso, el Capítulo Descriptivo describe 84 compuesto ejemplificados con una gran variabilidad estructural y con sus correspondientes valores de IC_{50} para SYK, AURB y FLT3 (Tabla 1), en donde se evidencia que los valores obtenidos de IC_{50} frente SYK son pequeños y para AURB y FLT3 son altos, lo que nos permite concluir que existe una alta inhibición por parte de los 84 compuestos ejemplificados frente a SYK mientras que la inhibición hacia AURB y FLT3 es baja. Por lo que se demuestra un efecto sorprendente al ser compuestos selectivos a la inhibición de SYK frente a otras quinasas a pesar de la variabilidad estructural evidenciada. Asimismo, el Capítulo Descriptivo describe 48 esquemas sintéticos, proporcionando suficiente soporte para el alcance descrito en las reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, incluir elementos y condiciones específicas no esenciales en las reivindicaciones limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo aquí desarrollado. Es decir, al incluir elementos no esenciales, el alcance de la protección se ve limitado en tanto que, para que existiera una infracción, dichos elementos no esenciales deberían necesariamente estar presentes en el producto infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados. En otras palabras, el hecho de especificar características que no son esenciales en la invención es ahorrarle el trabajo a los posibles infractores al indicarles qué elementos no esenciales deben reemplazar para producir un producto que contiene el concepto inventivo desarrollado pero que ya no podrá ser catalogado como infractor, porque sencillamente se sale del alcance de protección de la patente por la inclusión injusta de elementos no esenciales.

Así, la Reivindicación 1 de la presente invención tal y como se encuentra en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene todos los elementos esenciales que caracterizan estructuralmente la invención, por lo que considero superada la objeción de la Examinadora.

iii) Así, a la luz de las modificaciones y argumentos planteados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- La Examinadora señala que el título de la solicitud no se refiere al objeto real de la solicitud.

b- Atendiendo la amable sugerencia de la Examinadora, el título se ha modificado de la siguiente manera:

“DERIVADOS SUSTITUIDOS DE 4-[1((2-METIL-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINA-4-IL)OXI)ETIL]PIRROLIDIN-2-ONA Y 4-[1((2-METIL-INDAZOL-4-IL)OXI)ETIL]PIRROLIDIN-2-ONA ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE SYK”

4. Finalmente, de manera atenta solicito tener en cuenta los argumentos aquí presentados y de igual manera que se genere la emisión de un segundo examen de fondo, en donde se analice la materia actualmente reivindicada. Para lo anterior adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Descriptivo Modificado;
- Recibo de pago por examen de fondo adicional.