

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0000222

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE INDANO E INDOLINA Y EL USO DE LOS MISMOS COMO ACTIVADORES DE LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE”.

Solicitante: NOVARTIS AG.

Nuestra Ref.: P2016/000207

RESPUESTA AL OFICIO No. 2326, NOTIFICADO EL 1 DE MARZO DE 2018
(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 el 10 de mayo de 2017, en respuesta al examen de forma. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 3; 4, 6, 8, 10 a 12, 15 a 20, 23 y 24;
- la nueva Reivindicación 3 corresponde a la antigua Reivindicación 5 y ahora depende de las Reivindicaciones 1 y 2;
- la nueva Reivindicación 4 corresponde a la antigua Reivindicación 7 y ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 3;
- la nueva Reivindicación 5 corresponde a la antigua Reivindicación 9 y ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 4;

- la nueva Reivindicación 6 corresponde a la antigua Reivindicación 13 y ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 5;
- se introdujo la nueva Reivindicación 8 la cual reclama el compuesto ácido 1-(6-(3-(4-(1-(ciclopropanocarbonil)piperidin-4-il)-2-metilfenil)amino)-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)piridin-2-il)-5-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, que encuentra soporte en el Ejemplo 7 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 9 corresponde a la antigua Reivindicación 21 y ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 8;
- la nueva Reivindicación 10 corresponde a la antigua Reivindicación 22 ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 8 y se elimina la expresión “*útil en el tratamiento de glaucoma y el control de la presión intraocular*” del preámbulo.

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 inicial. Por el contrario, estas corresponden a una franca limitación de la materia reclamada.

2. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 22 a 24 hacen referencia a materia no patentable
- las Reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque contienen el término “*opcionalmente*” que es impreciso y no define correctamente el alcance de la invención;
- el término “*excipiente farmacéuticamente aceptable*”, en la Reivindicación 21 no es conciso puesto que no limita el alcance de la reivindicación. La Examinadora sugiere incluir las características opcionales o preferentes de los excipientes de la composición;
- la materia reclamada no está apropiadamente soportada en el Capítulo Descriptivo, puesto que las definiciones de R, R¹, R², R³, R² y R³, R⁵, R⁹, A, B, Y, X y Z¹ son excesivamente amplias. La Examinadora sugiere limitar las reivindicaciones a los sustituyentes adecuadamente soportados en el Capítulo Descriptivo.

b- i) En primer lugar, me permito llamar la atención de la Examinadora sobre las drásticas modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se menciona en el primer punto del presente memorial, del cual se

eliminaron las Reivindicaciones 3; 4, 6, 8, 10 a 12, 15 a 20, 23 y 24; por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

ii) En relación a la falta de concisión de la materia reclamada, y en vista de las limitaciones incluidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, me permito señalar que las nuevas Reivindicaciones 1 a 10 se encuentran adecuadamente sustentadas en el Capítulo Descriptivo. Particularmente, el Capítulo Descriptivo incluye alrededor de 60 compuestos ejemplificados con sus respectivos datos físicos (m/z) y datos de actividad biológica, por lo que la persona medianamente versada en la materia tendría claro el límite y el alcance de dicha invención.

Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, me permito resaltar 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.

iii) En cuanto a la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 22), nuevamente llamo la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se menciona en el primer punto del presente memorial, del cual se elimina la expresión “*útil en el tratamiento de glaucoma y el control de la presión intraocular*” del preámbulo de la nueva Reivindicación 10. Por consiguiente, la nueva Reivindicación 10 reclama una composición oftalmológica que comprende una cantidad eficaz de los compuestos reclamados en la presente invención o

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

iv) En cuanto al término “*opcionalmente*”, respetuosamente me permito señalar que la una persona medianamente versada en la materia (esto es, el área de la química), se encuentra en total capacidad de comprender que expresiones como “*opcionalmente*” indican que un determinado átomo de los compuestos reclamados puede estar sustituido por un grupo definido en las reivindicaciones o no estarlo, en cuyo caso dicho sustituyente correspondería a un átomo de hidrógeno. Por consiguiente, la persona medianamente versada en la materia estaría en capacidad de comprender el alcance de dicha expresión y, por ende, de la materia reclamada.

v) Respecto a la nueva Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 21), que reclama una composición farmacéutica caracterizada por comprender el compuesto de la invención y un excipiente farmacéuticamente aceptable, me permito resaltarle una vez más a la Examinadora que de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC)¹, el inventor tiene derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, que para el caso de la presente solicitud incluye los compuestos de la invención en cualquier forma comercial (p.e. composición). En este sentido, las reivindicaciones de composición son reconocidas si el compuesto es nuevo y no evidente, y el solicitante no está obligado mencionar modalidades que contienen elementos adicionales (por ejemplo, cualquier combinación de excipientes, vehículos, cantidades, etc.), ya que estos caen dentro del alcance de la invención. En consecuencia, la nueva Reivindicación 9 reclama una composición de un compuesto nuevo y no evidente, como es reconocido por la Examinadora al no encontrar arte previo que afecte la patentabilidad de la materia aquí reclamada, por lo que no es necesario incluir elementos no esenciales de la invención, y por el contrario, proporcionar detalles adicionales, tales como excipientes o cantidades, limitaría la protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho.

vi) 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, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención

¹ Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Manual para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.7.3

y Modelo de Utilidad de la SIC (Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su primer examen de fondo, han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

4. Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud se encuentra concedida en Australia.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes, en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la concesión de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

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 Reivindicatorio Modificado.
 - Recibo de pago por concepto de examen de fondo.