

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0005600

Asunto: Solicitud de patente para: COMBINACIÓN QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR DE PROTEASOMA Y 7-(5-(BIS(2-CLOROETIL)AMINO)-1-METIL-1H-BENZO[d]IMIDAZOL-2-IL)-N-HIDROXIHEPTANAMIDA

Solicitante: EURO-CELTIQUE S.A.

Fecha de solicitud: 21 de diciembre de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 2260, notificado por fijación en lista el 28 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

I.1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 7, 8, 10, y 12 a 24.

I.2. En la Reivindicación 2 se ha reemplazado la expresión *“la sal farmacéuticamente aceptable del compuesto de la fórmula I es el clorhidrato”* por *“la sal farmacéuticamente aceptable del compuesto de la fórmula I es la sal de”*, con el fin de facilitar su comprensión.

I.3. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

Llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto del cual, como mencioné anteriormente, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 7, 8, 10, y 12 a 24. En este sentido, considero superadas las objeciones elevadas frente a las antiguas Reivindicaciones 8, 22 y 23 en vista de que las mismas han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio y que todas las relaciones de dependencia se encuentran correctamente definidas.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

III.1. Si bien es cierto que, de acuerdo con el Artículo 20 de la Decisión 486 de 2000, los métodos de tratamiento no son patentables, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador en lo que concierne a la patentabilidad del objeto del Capítulo Reivindicatorio, puesto que la materia sujeta a estudio debe ser estrictamente la que se reclama en las reivindicaciones y no lo que se divulga en el Capítulo Descriptivo. En este sentido, el Artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 establece que *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. (...)”*. Por lo tanto, la objeción por la cual el Examinador señala que el objeto de las reivindicaciones evoca a un

método de tratamiento es infundada pues ningún método de tratamiento se menciona en el Capítulo Reivindicatorio.

III.2. Es importante señalar también que no hay requerimiento legal alguno que establezca que un desarrollo real se reconoce únicamente si hay un ejemplo específico en la Descripción. Es así como el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 determina que

“La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención”.*

El Artículo 30 de dicha Decisión menciona que las reivindicaciones *“Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*. Y, en relación con esto, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) establece que:

“La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta:

- Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. (...)”.*¹

De esta manera, a la luz de lo anterior, la Solicitante ha incluido la mejor manera que conoce para reproducir la invención en la divulgación y modalidades preferidas de la

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.7.2.

Descripción y en el Ejemplo 1, el cual demuestra el efecto sinérgico de las combinaciones reclamadas y da soporte para reclamar las mismas.

III.3. En cuanto a los kits, cabe mencionar que la Guía de la SIC señala lo siguiente:

“El examinador podrá considerar que existe una invención por combinación cuando la reivindicación se encabece en la forma de un kit-de-partes, aun cuando los elementos combinados no se encuentren físicamente enlazados por un único sistema de entrega farmacéutico y será suficiente que se derive un efecto sinérgico o inesperado producto de la interacción de las preparaciones como una única unidad funcional o combinación verdadera, por lo que evaluará el efecto producido al momento de la aplicación de los compuestos activos, sin que por ello se pueda llegar a concluir que se trata de un método de tratamiento terapéutico”.²

Sin embargo, no hay mención alguna en la Guía de la SIC ni en la Decisión 486 de 2000 que establezca que un kit tiene soporte únicamente cuando un desarrollo real (ejemplo) es revelado en la Descripción. Por lo tanto, la objeción concerniente a la falta de soporte para los kits es arbitrario e infundado, máxime teniendo en cuenta que hay una divulgación explícita relacionada con los kits reclamados en las páginas 9, y 24 a 37 de la Descripción.

III.4. Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con los requisitos y lineamientos establecidos en el Artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 en vista de que su objeto corresponde a un producto considerado patentable. Además, considero que la Descripción cumple con los requisitos y lineamientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 ya que divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona del oficio normalmente versada en la materia correspondiente pueda ejecutarla.

IV. PETICIÓN

IV.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

² Superintendencia de Industria y Comercio. Sección 2.15.2.

IV.2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

V. ANEXOS

V.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones;

V.2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908