

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0002770

Asunto: Solicitud de patente para: DERIVADOS DE LA N-(2,3-DIHALOFENIL)METIL-N'-(CICLOALQUIL O HETEROCICLOALQUIL) UREA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE GHRELINA, COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN, Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN

Solicitante: HELSINN HEALTHCARE SA

Fecha de solicitud: 07 de octubre 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 3106, notificado por fijación en lista el 21 de marzo de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 02 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

I.1. Se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 1 a 15.

I.2. La nueva Reivindicación 1 (antigua Reivindicación 16) se ha limitado a los compuestos H0860 y H0900, y en ella se han incluido los compuestos H0862 y H0764. Esta

modificación está debidamente soportada en las antiguas Reivindicaciones 1 y 16, y en el Capítulo Descriptivo, páginas 27 última fila, página 47 penúltima fila, página 77 línea 17 a 32, página 91 línea 28 a página 93 línea 38, página 112 fila 5, y página 133 primera fila.

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 Y CONCISIÓN

II.1. Considero superada la objeción relacionada con el término “*opcionalmente*” puesto que este ya no se encuentra presente en el Capítulo Reivindicatorio.

II.2. Asimismo, considero superada la objeción relacionada con la supuesta falta de soporte de las antiguas Reivindicaciones 1 a 5 puesto que, tal y como se mencionó previamente, dichas reivindicaciones han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio.

II.3. 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. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó un documento como relevante para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

D3, referido al documento WO2012113103 titulado “*Asymmetric ureas and medical uses thereof*” que se relaciona con ureas asimétricas para tratar enfermedades mediadas por el receptor ghrelin (Resumen).

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En relación con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invención, a continuación expongo cómo el arte previo citado por el Examinador no llevaría a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la invención reclamada:

IV.1. Los compuestos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto están debidamente soportados en la sección experimental del Capítulo Descriptivo (ver páginas 111, 112, 133): cabe señalar que todos ellos presentaron valores de IC_{50} (indicador de la afinidad por el receptor de ghrelina) en un rango nM muy bajo (3-10), indicando así que son compuestos bastante activos.

IV.2. Los compuestos reivindicados presentan múltiples diferencias al compararse con el arte previo más cercano: D3; en particular con el compuesto GA193 traído a colación por el Examinador, siendo este la aproximación más cercana a la invención. La diferencia recae en el patrón de sustitución del anillo fenilo, a saber: el número de átomos de cloro (dos en vez de uno), y en la estructura y posición del tercer sustituyente no-halógeno en el anillo fenilo, siendo una 4-pirazina (H0800, H0862, y H0900) o un grupo 4-ciclopropiletinil (H0764), en lugar de una 2-piridina (H0193).

IV.3. No hay sugerencia alguna en el arte previo citado D1 a D3 respecto a que ureas asimétricas modificadas significativamente con el patrón de sustitución en el anillo fenilo, como se observa en los compuestos reclamados, conllevaría a una fuerte actividad inhibitoria del receptor de ghrelina. Debido a las múltiples diferencias químicas sustanciales con respecto al arte previo, los presentes compuestos representan una alternativa no obvia de moduladores del receptor de ghrelina.

IV.4. Así las cosas, la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.¹

En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusión, considero que el nivel inventivo de la presente invención se reconoce claramente, ya que, puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva.

V. PETICIÓN

V.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.

V.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.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.13.5.1

VI. ANEXOS

VI.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 02 reivindicaciones;

VI.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