

P-2017/14378

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0011294**

Solicitud de patente a nombre de **BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad **BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT**, domiciliada en Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **15377** notificado por medio electrónico el 18 de diciembre de 2018, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. No se presenta Modificación a las Reivindicaciones

A este respecto, la solicitante desea manifestar respetuosamente que se reafirma en el capítulo reivindicatorio presentado el 6 de diciembre de 2017, conformado por 15 reivindicaciones, por lo cual, no se presentan modificaciones a las reivindicaciones.

2. Título

Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se indica amablemente que se presentó un error de traducción respecto de la Solicitud original PCT. Por tanto, el título correcto para la presente solicitud es:

*“COMPUESTO EN FORMA CRISTALINA Y PROCEDIMIENTO PARA LA
PREPARACIÓN DE 2-{4-[2-({2-(4-CLOROFENIL)-1,3-TIAZOL-4-IL]METIL}
SULFANIL)-3,5-DICIANO-6(PIRROLIDIN-1-IL)PIRIDINA-4-IL]FENOXI}ETIL-L-
ALANIL-L-ALANINATO-MONOHIDROCLORURO”.*

Por lo cual, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

3. Pago de tasas

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene el mismo número de cláusulas que el originalmente presentado.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 del 2016.

4. Unidad de Invención

El señor examinador indicó que *“La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 2 Grupos Inventivos.*

*Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales:***

I) El compuesto “2- {4-[2-({[2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metil}sulfanil)-3,5-diciano-6-(pirrolidin-1-il) piridina-4-il] fenoxi}etil-L-alanil-L-alaninato monohidrocloruro de la fórmula (I) en forma cristalina de la modificación I” y el método de preparación del compuesto.

II) Método de obtención del compuesto de formula (II) (reivindicación 9)”.

En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que el señor examinador emite esta objeción sin dar ninguna razón o explicación para la misma.

Además, el señor examinador está errado en su apreciación porque como se evidencia en el pliego reivindicatorio que se está defendiendo, la reivindicación 9 corresponde a una reivindicación dependiente y se refiere a un producto intermedio, que es necesario para llevar a cabo el proceso de la reivindicación 8 de la cual depende. También se evidencia que la reivindicación 9 no es una reivindicación independiente, ya que esta reivindicación incluye todas las características de la reivindicación de la que depende. Además, la reivindicación 9 define con mayor precisión la preparación del compuesto de la fórmula (II), pero incluye, por dependencia, los pasos adicionales definidos en las reivindicaciones de proceso anteriores.

Por lo tanto, es claro que las actuales reivindicaciones se dirigen a una única invención debidamente interconectada por el mismo concepto inventivo en lugar de a invenciones diferentes. Por lo cual, se solicita amablemente sea retirada la objeción.

5. Novedad

El señor examinador establece que la reivindicación 9 carece de novedad a la luz de las enseñanzas descritas en el documento WO 03053441 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 donde se establece que: *“Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...”*.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud. En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el *“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”* como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibidem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede a la luz de las reivindicaciones presentadas previamente.

De acuerdo con lo anterior y con los argumentos presentados en el numeral 4, la reivindicación 9 debe ser considerada novedosa e inventiva, así como las reivindicaciones de las cuales depende (reivindicaciones 7 y 8).

En vista de lo anterior, **las reivindicaciones presentadas previamente son nuevas, no son obvias y por lo tanto son novedosas e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 15 previamente presentadas, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusiones

Finalmente, a la luz de los argumentos presentados, es posible concluir lo siguiente:

6.1 La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada por la descripción, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486/00.

6.2 La materia reclamada en la presente solicitud corresponde a un único concepto inventivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de la Decisión 486/00.

6.3 La presente solicitud es patentable sobre el documento D1, de acuerdo con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486/00.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

7. Anexos

- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2017/0011294

Recibo: 19-19191

Fecha: 14/03/2019

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 268293

CUS: 424593608

Patente PCT

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE

2-{4-[2-({[2-(4-CLOROFENIL)-1,3-TIAZOL-4-IL]METIL}SULFANIL)-3,5-DICIANO-6-(PIRROLIDIN-1-IL)PIRIDINA-4-IL]FENOXI}ETIL-L-ALANIL-L-ALANINATO-MONOHIDROCLORURO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,097,600	\$ 1,097,600
TOTAL					\$ 1,097,600