

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 16-025.016

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS QUE TIENEN UN ANILLO BENCIL-CICLOAMIDA, DERIVADOS DE TETRAZOL, 1,2,3-TRIAZOL, 1,2,4-TRIAZOL, 1,2,4-OXADIAZOL, 1,3,4-OXADIAZOL Y OXAZOL, COMO INHIBIDORES DE LA AUTOTAXINA; Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, ACTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS, PRURITO, CIRROSIS, CÁNCER, DIABETES, ENFERMEDADES RENALES Y DOLOR”

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2016/000008

RESPUESTA AL OFICIO No. 12333, NOTIFICADO EL 23 DE AGOSTO 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 con la respuesta al requerimiento de forma, en el cual se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 5 y 10;
- se introduce la nueva Reivindicación 1 la cual reclama únicamente los compuestos de los Ejemplos 37, 40 y 57 y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 5 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 6 a 9, respectivamente.

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.

2. a- El Examinador señala que el título de la invención no refleja correctamente las características estructurales de los compuestos reclamados.

b- En respuesta al requerimiento del Examinador, me permito a modificar el título de la presente solicitud como sigue:

“COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS QUE TIENEN UN ANILLO BENCIL-CICLOAMIDA, DERIVADOS DE TETRAZOL, 1,2,3-TRIAZOL, 1,2,4-TRIAZOL, 1,2,4-OXADIAZOL, 1,3,4-OXADIAZOL Y OXAZOL, COMO INHIBIDORES DE LA AUTOTAXINA; Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, ACTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE FIBROSIS, PRURITO, CIRROSIS, CÁNCER, DIABETES, ENFERMEDADES RENALES Y DOLOR”

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones acerca del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 4 no son concisas ya que el alcance reclamado es excesivamente amplio y hace difícil la identificación del objeto de la invención. Adicionalmente, la definición de los sustituyentes A, R²; Y y B se refiere a grupos funcionales, lo que incluye una extensa cantidad de compuestos;

- el Examinador sugiere limitar la materia reclamada de acuerdo a la siguiente Tabla:

Sustituyente	Soporte en el Capítulo Descriptivo
R ²	Trifluorometil, trifluorometoxi, difluorometil, Cl metoxi
Y	-CH=CH- configuración E
B	Piperidin-1-il, azetidin-1-il 1-pirrolidin-3-il, piperazin-1-il, 1,4-diazepan-1-il, tiazolidina, 2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-il, morfolil
Q	Hidroxil, metil-oxadiazolil 1,3,4 o 1,2,4. Acrilolil, metil-1H-triazolil 1,2,3 o 1,2,4, metil-1H-tetrazolil, morfolin-4-carbonil)-1H-pirazol-1-il, -N,N-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, piperidine-1-carbonil)-1H-pirazol-1-il), (trifluorometil)-1H-pirazol-1-il 2H-1,2,3-Triazol, 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)propil, 2-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il, 5-metiloxazol-2-il)metil)piperidin-1-il, pirimidinil, metilsulfonil, oxi-N,N-dimetilbenzamida, furan-2-carbonil, nicotinonitrilo, pirrolidina-1-carbonil)piridin-2-il, oxi-N-propilacetamida, -COOH, fenil, 4-etoxiciclobut-3-enil-1,2-diona
R ³ , R ⁴ y R ⁵	Hidrogeno

- la Reivindicación 10 no se encuentra sustentada ya que reclama una combinación farmacéutica. Adicionalmente, el Examinador señala que este tipo de combinaciones no se encuentran sustentadas en el Capítulo Descriptivo.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, tal y como lo mencioné en el numeral 1 del presente memorial, en donde la materia reclamada ahora se encuentra dirigida exclusivamente a los compuestos de los Ejemplos 37, 40 y 57; sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y composiciones farmacéuticas, por lo que considero que la materia reclamada corresponde no solo a una razonable generalización sino a una drástica limitación de la materia reclamada, los cuales encuentran pleno sustento en el Capítulo Descriptivo. Tan limitada es la materia que los compuestos se encuentran reclamados por su nombre IUPAC, lo cual es un indicio fuerte de lo restringido que resulta el alcance de la presente 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.

Por lo tanto, no debería ser obligatorio limitar exclusivamente a los ejemplos, ya que además de resultar en una restricción injusta restringir el alcance de la invención, tal limitación incluiría características no esenciales en la materia reclamada, lo que permitiría a un tercero aprovechar injustamente el desarrollo realizado por el Solicitante mediante modificaciones no esenciales, desdibujando completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente. De esta manera, a la luz de las drásticas limitaciones, considero superada la objeción respecto al soporte de la Reivindicación 1 y sus dependientes, de tal forma que ahora se reclama una generalización razonable de lo ejemplificado en el Capítulo Descriptivo.

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

Adicionalmente, vale la pena resaltar que las antiguas Reivindicaciones 1 a 5 y 10 fueron completamente eliminadas, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

4. 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.
- Pago correspondiente a la tasa de examen.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto que se selecciona del grupo que consiste en
(E)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
(E)-1-(4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona;
1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propan-1-ona;
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
2. El compuesto que es (E)-1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
3. El compuesto que es (E)-1-(4-(3-metil-1H-1,2,4-triazol-1-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)prop-2-en-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
4. El compuesto que es 1-(4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)-3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propan-1-ona o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
5. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto según la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
