

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0008589

**Solicitud de patente de invención titulada: “COMPUESTOS
TETRACÍCLICOS DE PIRIDONA COMO ANTIVIRALES”**

Solicitantes: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2018/000140

RESPUESTA AL OFICIO No. 6773 NOTIFICADO EL 26 DE JULIO DE 2019
(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 de prórroga 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 originalmente. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2, 4, 6-10, 12, 13 y 16-18;
- se limita la definición de R¹ en la Reivindicación 1 al grupo “halo”.
- se incluye la limitación de R³ de la antigua Reivindicación 4 a la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 3);
- se incluye la limitación de R⁵ de la antigua Reivindicación 6 a la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 5);
- las nuevas Reivindicaciones 4, 9 y 10 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 11, 14 y 15, respectivamente;

- se adicionan las nuevas Reivindicaciones 5-8 y 11, las cuales encuentran soporte en los compuestos 3.1, 3.2, 7.1, 7.2 de la tabla 1, y en las páginas 21 y 22 del Capítulo Descriptivo y en la antigua Reivindicación 13;
- se reenumeran las reivindicaciones restantes y se ajustan las dependencias en función de los cambios realizados.

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. Estas por el contrario corresponden a una drástica limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad y concisión de las reivindicaciones:

- la Reivindicación 1 no es clara 1, dado que el término “opcionalmente” precediendo una característica no es limitativo, porque hace alternativa la característica y no limita el alcance de la Reivindicación.
- las Reivindicaciones 1 y 3-10 no están sustentadas enteramente ya que en el Capítulo Descriptivo no se desarrollan compuestos cuyas definiciones correspondan a:

R¹=Alquilo C₁-₃,
W= -C(O)NH-SO₂R, -C(O)NH-SO₂NR₂, 5-tetrazolilo, o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona,
R₀=Alquilo C₁-₃,
R₂= halógeno, CN, alquilo C₁-C₃ o haloalquilo C₁-C₃ o alcoxilo C₁-C₃,
R₃=CN, cicloalquilo C₃-C₆, o haloalquilo C₁-C₃, o haloalcoxido C₁-C₃, o halógeno,
R₄=R₁₁, -SR₁₁, NRR₁₁,
R₁₁= cicloalquilo C₃-C₆, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, o tetrahidropiranilo, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido por hasta tres grupos seleccionados a partir de halógeno, CN, -OR, haloalcoxilo C₁-C₃, NR₂, y un grupo heterocíclico de 4-7 miembros que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S como miembros del anillo que es opcionalmente sustituido por uno o dos grupos seleccionados a partir de halógeno, oxo, CN, R, -OR, y -NR₂,
R₅= halógeno, CN, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃,
R₆= halógeno, alquilo C₁-C₆, alcoxilo C₁-C₃,
R₇= halógeno, alquilo C₁-C₆, alcoxilo C₁-C₃,
R₈= alquilo C₁-C₆,
R₉=No define
R₉ junto a R₆, R₇ y R₈ heterocíclico de 3 a 7 miembros que contienen N o S y heterocíclico de 3 a 7 miembros que contienen O sustituidos R (diferente de alquilo C₁-₃), -OR, -NR₂, halógeno, CN, COOR, CONR₂, y oxo.

b- i) En respuesta a las objeciones, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial. En particular, se limita la

definición de R¹ en la Reivindicación 1 al grupo “*halo*”, se eliminan las Reivindicaciones 2, 4, 6-10, 12, 13 y 16-18, se incluye la limitación de R³ de la antigua Reivindicación 4 a la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 3), se incluye la limitación de R⁵ de la antigua Reivindicación 6 a la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 5), se adicionan las nuevas Reivindicaciones 5-8 y 11, las cuales encuentran soporte en los compuestos 3.1, 3.2, 7.1, 7.2 de la tabla 1, y en las páginas 21 y 22 del Capítulo Descriptivo y en la antigua Reivindicación 13. De esta manera, considero completamente superadas las objeciones en contra de dichas reivindicaciones.

Ahora bien, respecto a la supuesta amplitud excesiva y falta de soporte del Capítulo Reivindicatorio, me permito señalar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. 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, las formas de dosificación reclamadas corresponden a una generalización bastante razonable de lo que se encuentra ejemplificado en el Capítulo Descriptivo y que evidentemente está dentro del concepto inventivo desarrollado legítimamente por los inventores, aun cuando dichas formas de dosificación no esté explícitamente divulgadas.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena señalar que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

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. En este caso, el Capítulo Descriptivo comprende los procedimientos para producir las formulaciones de la invención, además su respectiva caracterización, proporcionando suficiente soporte para el alcance descrito en las reivindicaciones.

ii) En lo referente al término “*opcionalmente*”, me permito señalar que para la persona medianamente en la materia, dicho término es perfectamente claro, y es de hecho un término normalmente aceptado en la práctica de patentes de invención a nivel mundial. Adicionalmente, el Solicitante tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, lo cual en el presente caso incluye modalidades en donde algunos sustituyentes de la fórmula reclamada pueden estar ausentes o presentes, lo cual es completamente comprensible por la persona medianamente versada en la materia.

Por todo lo anterior, considero que las objeciones elevadas por el Despacho en su primer examen de fondo con respecto a la falta de claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio Modificado y soporte del Capítulo Descriptivo quedan superadas, por lo que éste cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, así como aquello dispuesto por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- El Despacho señala que el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona medianamente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, dado que dentro del Capítulo Descriptivo no se desarrollan compuestos cuyas definiciones correspondan a las indicadas en la tabla presentada en el numeral 2 del presente memorial.

b- En lo referente a este punto, me permito señalar respetuosamente que el Capítulo Descriptivo contiene 30 compuestos ejemplificados, lo cual proporciona el soporte apropiado al alcance de las reivindicaciones. Adicionalmente, es importante señalar que el Solicitante no está obligado a limitar la materia reclamada a lo que se encuentra descrito en los ejemplos, dado que estos son meramente ilustrativos y no limitantes. De hecho, el Solicitante tiene derecho a solicitar la protección de la totalidad del concepto inventivo desarrollado, lo cual en el presente caso incluye compuestos de Fórmula (I).

4. En cuanto al arte previo cercano, agradezco la opinión favorable del Despacho respecto al reconocimiento tácito de la novedad y nivel inventivo de la presente invención al no encontrar documentos relevantes que afecten la patentabilidad de la invención.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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 para la realización de examen adicional de patentabilidad.
- Pago 1 (una) reivindicación adicional