

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0001995

Solicitud de Patente de Invención titulada: “INHIBIDORES DE BETA-LACTAMASA”

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2019/000003

RESPUESTA AL OFICIO No. 11736, NOTIFICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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 previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), en los siguientes términos:

1. a- El Despacho solicita que se presente la copia del fallo o decisión relevante para determinar la patentabilidad de la solicitud en la USPTO, pues únicamente se presentó la traducción, más no el documento original.

De forma similar, el Despacho requiere que se presente la copia en idioma original de las reivindicaciones como fueron concedidas por la USPTO, pues únicamente se prestó su traducción.

Finalmente, el Despacho también requiere que se presente una copia del documento Tranquillini M E et al. (doi: 10.1093/jac/dkh358), el cual no fue presentado junto con la solicitud de PPH.

b- En respuesta a la amable solicitud del Despacho, me permito adjuntar al presente memorial copias de los siguientes documentos:

- Notificación de Aceptación (*Notice of Allowance*) como fue expedido por la USPTO en su idioma original el 24 de abril de 2014 para la solicitud de patente en Estados Unidos No. 15/718.571, que corresponde a la contraparte de la presente solicitud de patente;
- Copia de la patente US 10,065,957, que fue expedida el 4 de septiembre de 2018. En las columnas 107-113 de la patente se encuentran las reivindicaciones tal como fueron concedidas por la USPTO en su idioma original.

Finalmente, me permito presentar adjunto a este memorial copia de las referencias que fueron citadas por el Examinador en la USPTO:

- Bonnefoy, A. *et al.* (2004). *In vitro* activity of AVE1330A, an innovative broad-spectrum non- β -lactam β -lactamase inhibitor. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 54(2), p. 410-417.
- Tranquilini, M.E., et al. (1996). Synthesis and antimicrobial activity of 4-amino trinems. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, 6(14), p. 1683-1688.
- Asli, A. et al. (2015). Distinctive Binding of Avibactam to Penicillin-Binding Proteins of Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 60(2), p. 752-756.
- Bush, K. (2015). A resurgence of β -lactamase inhibitor combinations effective against multidrug-resistant Gram-negative pathogens. *Internacional Journal of Antimicrobial Agents*, 46(5), p. 483-493.
- Chu, L. (2014). Carboxylic Acids as A Traceless Activation Group for Conjugate Additions: A Three-Step Synthesis of ($\pm$)-Pregabalin. *Journal of the American Society*, 136(31), p. 10886-10889.
- Doumith, M. et al. (2016). New insights into the regulatory pathways associated with the activation of the stringent response in bacterial resistance to the PBP2-targeted antibiotics, mecillinam and OP0595/RG6080. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 71, 2810-2814.

En vista de los documentos adjuntos al presente memorial, considero superada la solicitud del Despacho. Adicionalmente, considero respetuosamente que la solicitud de PPH radicada el 28 de septiembre de 2019 cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos del Programa Piloto del “Procedimiento Acelerado de Patentes Global o Global PPH” (de acuerdo con el Anexo B del GPPH, el GPPH prevalecerá en el caso en que exista un acuerdo bilateral pre-existente entre dos de las oficinas participantes en el GPPH, como es el caso de la USPTO y la SIC), y se ha aportado la documentación completa. Por consiguiente, solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos y proceda con el estudio de la solicitud PPH.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295