

P-2017/14822

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0000589**Solicitud de patente a nombre de **SAGE THERAPEUTICS, INC.**

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 SAGE THERAPEUTICS, INC., domiciliada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3609**, notificado electrónicamente el 2 de abril de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual solicité oportunamente prórroga de 30 días el 30 de junio de 2020, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de dieciseis (16) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se ha modificado la reivindicación 1, limitando el compuesto reclamado a la Fórmula (I-C-i) y se han modificado los sustituyentes de acuerdo con la modificación realizada, con el fin de superar las objeciones de patentabilidad realizadas.
- 1.2** Las antiguas reivindicaciones 4 y 5 (nuevas reivindicaciones 2 y 3) también se modifican para eliminar las expresiones “por ejemplo”.

- 1.3** Se adicionan las nuevas reivindicaciones 6 a 16, cuyo soporte se puede encontrar en las reivindicaciones tal como se presentaron originalmente y también al menos en la página 47 de la solicitud PCT.
- 1.4** Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 2 a 3 y 6 a 11, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la reivindicación 1.
- 1.5** Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye dieciseis (16) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio, cuenta con un menor número de reivindicaciones a las presentadas originalmente, y en esencia son el mismo objeto pero más especificado.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 13 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en el documento WO 2014/160480 (D1).

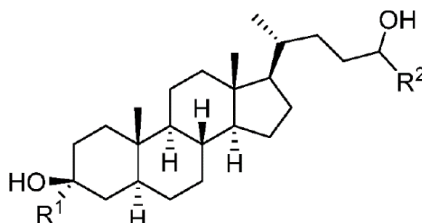
A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe**

Carrera 11 No. 86-53, Piso 3
Edificio Segovia
110221 Bogotá, **Colombia**
T (+57) 1 618 10 88
F (+57) 1 635 08 24

demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas o sugeridas en el documento D1 citado por el examinador**. Las presentes reivindicaciones recitan un compuesto de fórmula (I-C-i):



Ahora bien, los compuestos de fórmula (I-C-i) requieren, entre otros, un hidrógeno *alfa* en C5, un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C3 y un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C24, que es un alcohol secundario. Un experto en la técnica necesitaría realizar varias modificaciones a los compuestos de D1 identificados por el examinador, "1-11" y "9-2", para llegar a los compuestos reclamados actualmente. Además, ninguno de los compuestos ejemplificados en D1 comprende tanto un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C3 como un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C24, y mucho menos la combinación reclamada de un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C3, un sustituyente alquilo C₂₋₆ en C24, y un hidrógeno *alfa* en C5. Por consiguiente, no hay ninguna enseñanza, sugerencia o motivación para un experto en la técnica para modificar los compuestos "1-11" o "9-2", o cualquier otro compuesto de D1, para llegar a los compuestos reclamados. Por lo tanto, el solicitante sostiene que los compuestos reclamados no son obvios a la luz del documento D1.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas 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 16, 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.

4. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

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.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

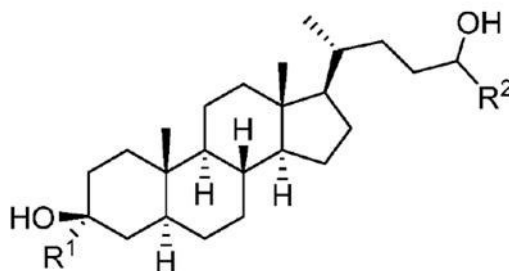
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I-C-i):



(I-C-i)

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque:

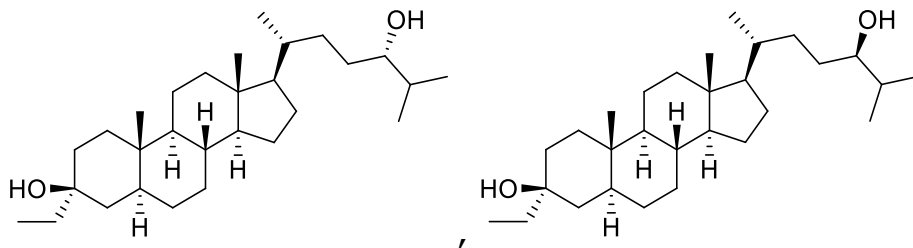
R¹ es alquilo C₂₋₆; y

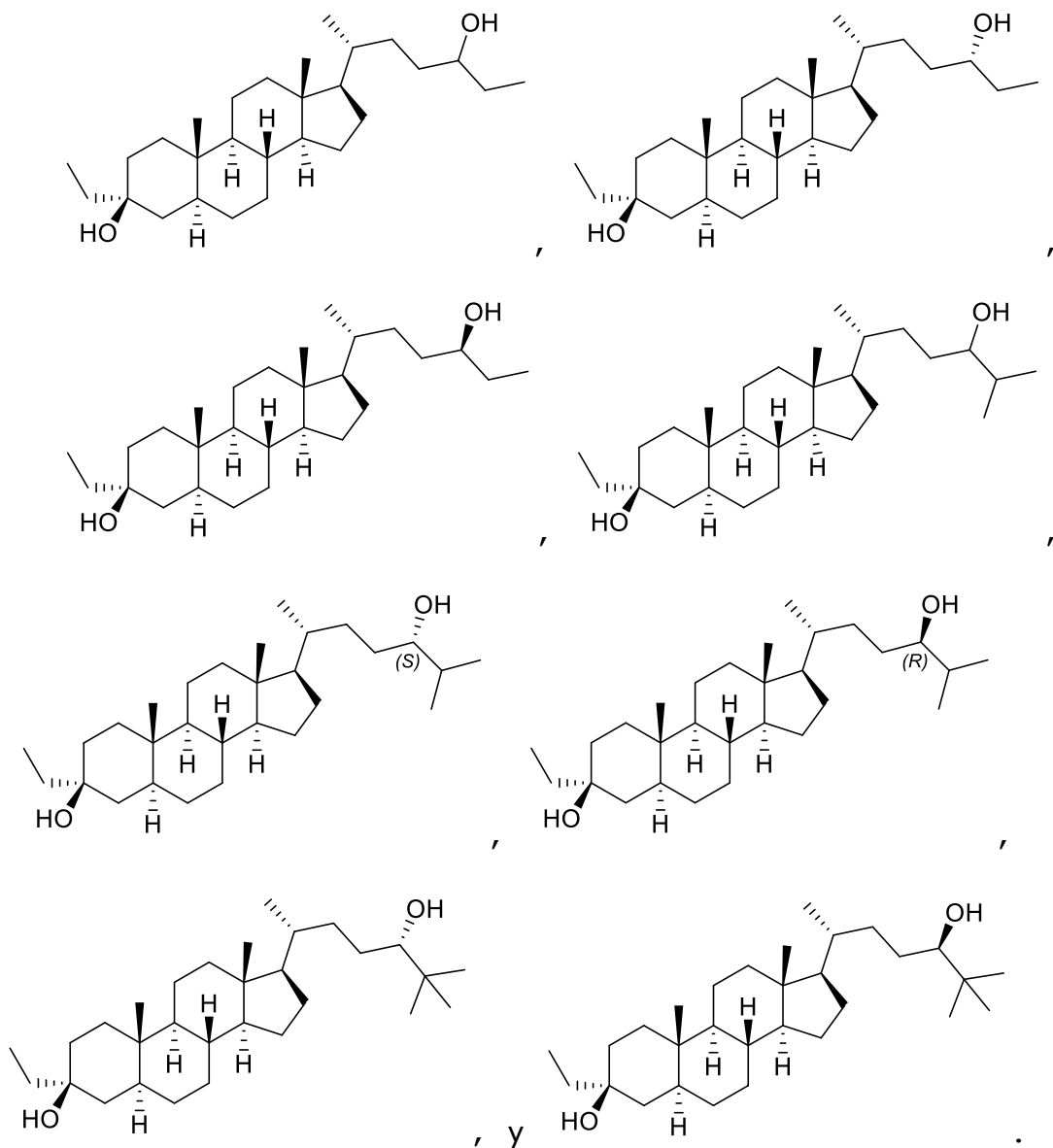
R² es alquilo C₂₋₆.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque R¹ es etilo o isopropilo.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque R¹ es etilo.

4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque el compuesto de la Fórmula (I-C-i) está seleccionado del grupo que consiste de:

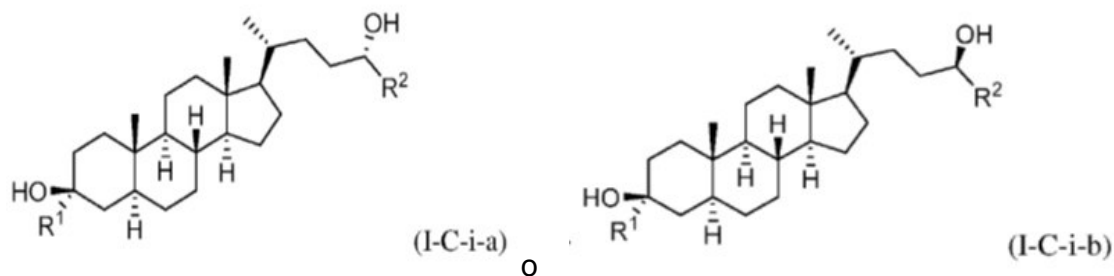




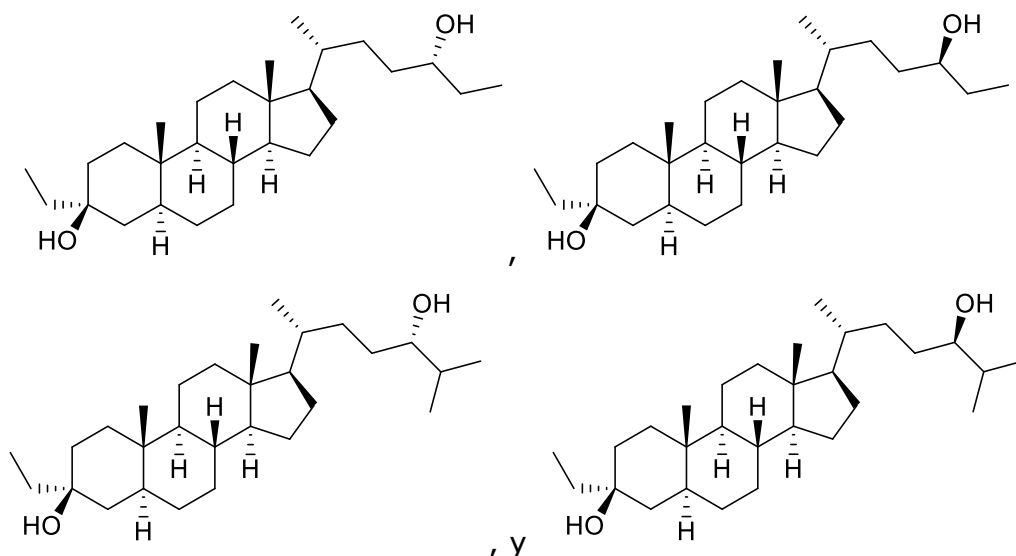
5. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, y un portador farmacéuticamente aceptable.

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque el compuesto

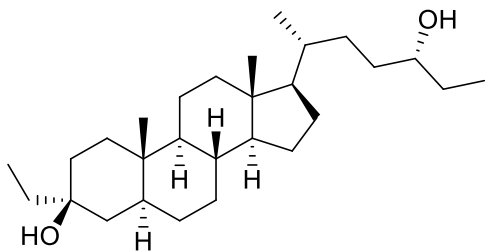
de la Fórmula (I-C-i) es un compuesto de Fórmula (I-C-i-a) o Fórmula (I-C-i-b):



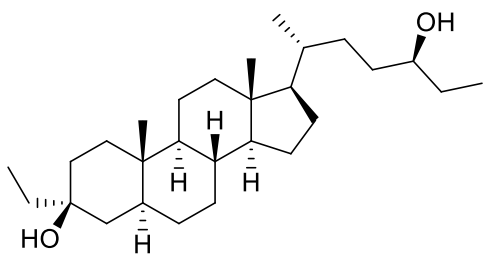
7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, caracterizado porque el compuesto de la Fórmula (I-C-i) está seleccionado del grupo que consiste de:



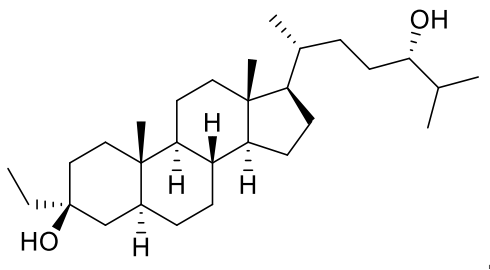
8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es:



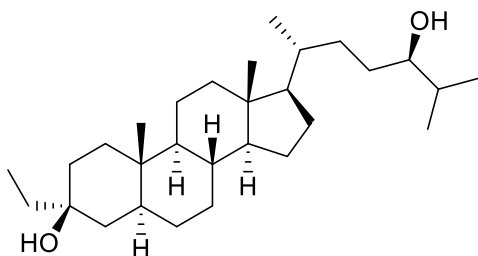
9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es:



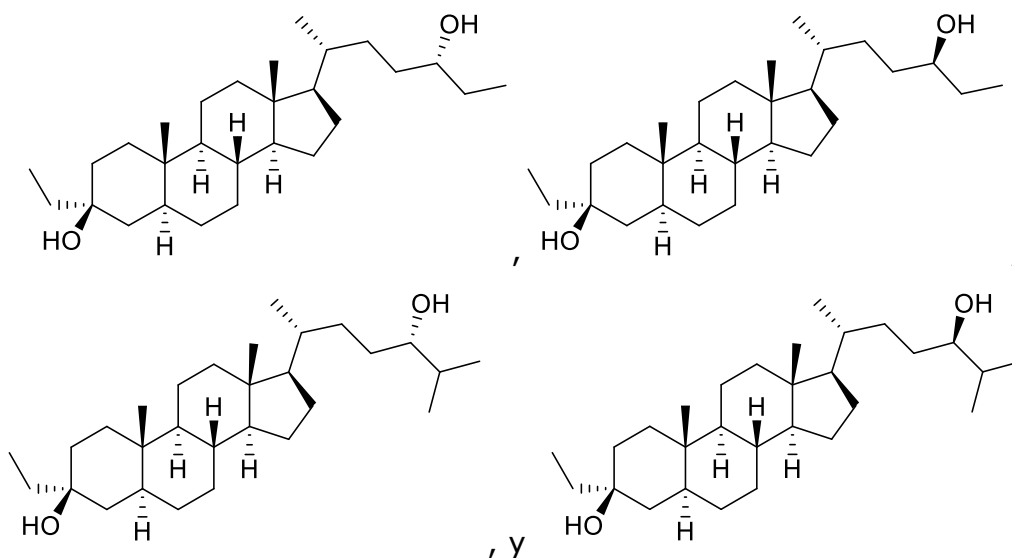
10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es:



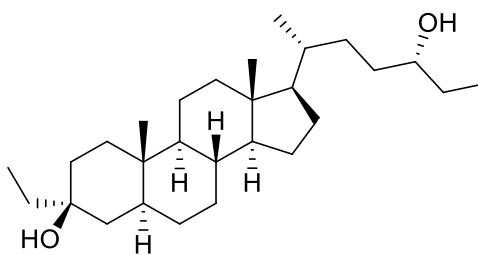
11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto es:



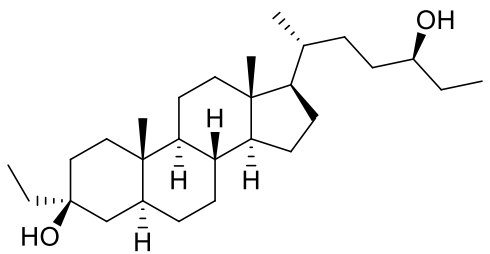
12. Una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto seleccionado del grupo que consiste de:



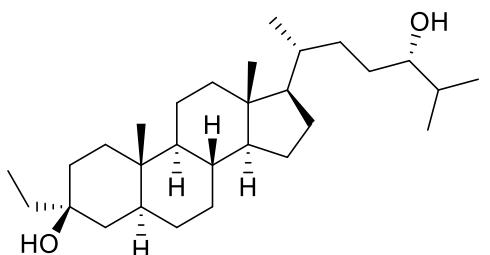
13. La sal farmacéuticamente aceptable de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el compuesto es:



14. La sal farmacéuticamente aceptable de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el compuesto es:



15. La sal farmacéuticamente aceptable de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el compuesto es:



16. La sal farmacéuticamente aceptable de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el compuesto es:

