

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0013105

Solicitud de patente de invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE DIHIDROXICICLOPENTIL-PIRIMIDIN COMO INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA ARGININA METILTRANSFERASA 5 (PRMT5)”

Solicitante: PFIZER, INC.

Nuestra Ref.: P2018/000207

RESPUESTA AL OFICIO No. 5675, NOTIFICADO EL 21 DE MAYO DE 2020

(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 originalmente el 04 de Diciembre 2018. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1, 2 y 15 a 20;
- se agregan las nuevas Reivindicaciones 5, 8 y 12, las cuales encuentran soporte en las antiguas Reivindicaciones 6 y 8, y en el Ejemplo 190 del Capítulo Descriptivo, respectivamente;

- la nueva Reivindicación 1 encuentra soporte en la antigua Reivindicación 4 en donde se corrige la omisión del término “*enlace*” en la definición del sustituyente Y (lo cual encuentra soporte en la página 5 del Capítulo Descriptivo) y se agrega la definición del radical D (lo cual encuentra soporte en la página 4 del Capítulo Descriptivo);
- la nueva Reivindicación 2 corresponde a la antigua Reivindicación 3, y ahora depende de la Reivindicación 1;
- las nuevas Reivindicaciones 3, 4, 7 y 13 a 15 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5 a 8 y 12 a 14, respectivamente;
- se limitan las Reivindicaciones 9 y 11 de acuerdo con el alcance de la nueva Reivindicación 1;
- se ajustan las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones realizadas.

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. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación drástica de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 4 no son claras ya que contienen los términos “*opcionalmente*” y “*un enlace opcional*”, los cuales no permite determinar el alcance de dichas reivindicaciones. El Despacho sugiere incluir las características opcionales o preferentes en reivindicaciones independientes;
- las Reivindicaciones 15 a 20 hacen referencia a métodos de tratamiento y usos de los compuestos reclamados, lo cual constituye materia no patentable.

b- i) Me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el punto 1 del presente memorial, en el cual se eliminaron las Reivindicaciones 1, 2 y 15 a 20. En este sentido, considero superada la objeción referida a excepción de patentabilidad, en tanto el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto reclama solamente materia patentable, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 20 de la Decisión 486.

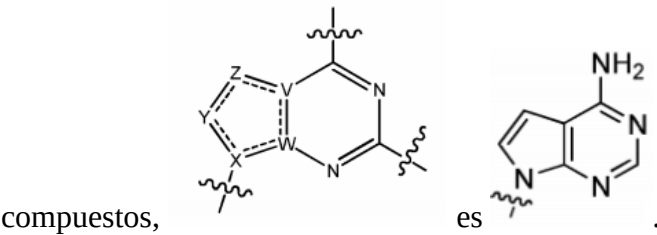
ii) Con respecto a la objeción del Despacho frente a los términos “*opcionalmente*” y “*un enlace opcional*”, en primer lugar llamo nuevamente la atención sobre las drásticas limitaciones realizadas a la materia reclamada de acuerdo a como se describe en el punto 1 del presente memorial. En relación a los términos objetados, me permito señalar respetuosamente que éstos son perfectamente entendibles para una persona medianamente versada en la materia, y de hecho son utilizados ampliamente en el ámbito de patentes. En este caso, dicha persona comprendería que, por ejemplo, todos los grupos funcionales de la definición de R_8 podrían formar potencialmente un anillo espirocicloalquilo de 4 a 6 miembros, un anillo fusionado a cicloalquilo, un puente alquilenos o un carbonilo con un segundo grupo R^8 , o que (----) corresponde a un enlace que se puede formar en uno de los anillos de los compuestos de Fórmula (III) o (IV), con la condición de que no más de dos (----) no adyacentes pueden estar presentes. Así, los términos objetados aluden a las diferentes posibles modalidades de la presente invención, en donde un compuesto puede o no estar sustituido por grupos funcionales específicos, los cuales se incluyen en la misma reivindicación.

Adicionalmente, me permito indicar que un inventor tiene derecho a 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, tal como sucede en el presente caso. 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, el uso de dichos términos únicamente pretende proteger diferentes modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo y en los Ejemplos, y que evidentemente están dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

iii) Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado cumple con los requisitos de claridad establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que la persona medianamente versada en la materia puede comprender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la materia reclamada, la cual corresponde a una generalización razonable de lo ejemplificado en el Capítulo Descriptivo.

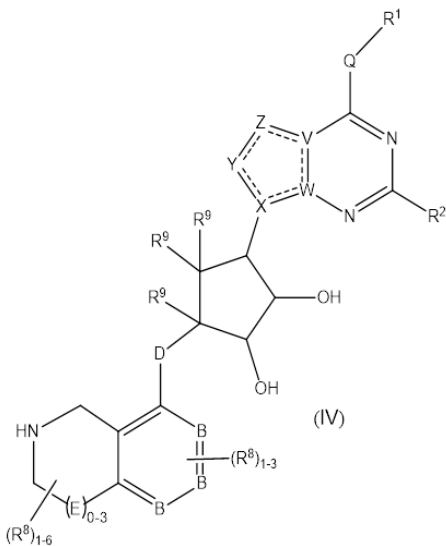
3. a- El Despacho afirma que las Reivindicaciones 1, 2, 5 y 6 carecen de novedad a la luz de la solicitud No. NC2018/0002063 (D1).

Particularmente, el Despacho señala que D1 divulga compuestos análogos de nucleósidos sustituidos en el anillo aromático bicíclico 6-6 útiles como inhibidores de PRMT5. El Despacho sostiene que D1 anticipa las características esenciales del compuesto de Fórmula (I) de la Reivindicación 1, ya que divulga los compuestos 55, 58, 66, 90, 95, 121, 124, 126, 129, 141, 145, 146, 150, 152, 156 y 161, y adicionalmente enseña que, para estos

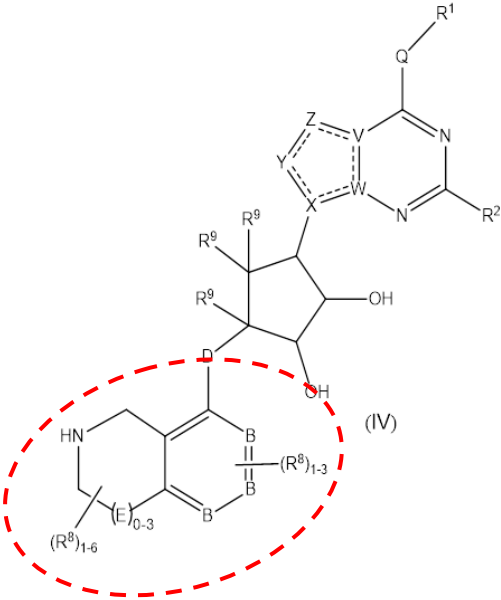
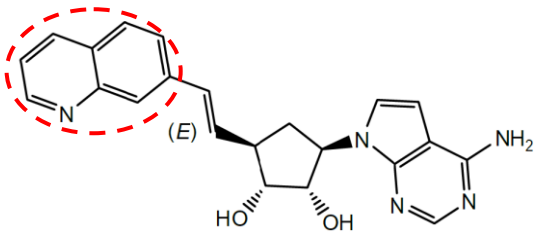
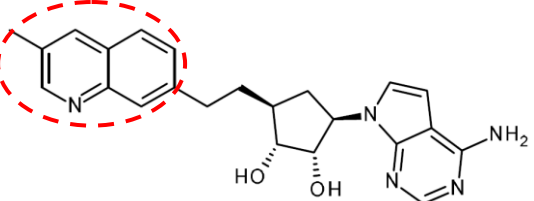


Asimismo, el Despacho señala que los compuestos 113, 125, 147, 148, 151 y 153 a 155 de D1 anticipan los compuestos de Fórmula (II) de la Reivindicación 2. Por todo lo anterior, el Despacho señala que las Reivindicaciones 1, 2, 5 y 6 no cumplen con el requisito de novedad.

b- En primer lugar, me permito dirigir nuevamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio, el cual ahora está dirigido a compuestos de Fórmula (IV):



Ahora bien, me permito señalar que el arte previo citado por el Despacho no afecta la novedad los compuestos reclamados en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, ya que D1 no divulga todas las características técnicas de la invención. Como se muestra a continuación, D1 divulga compuestos cuyo núcleo estructural corresponde a un anillo bicíclico, en donde los anillos que forman dicho biciclo son anillos **insaturados**. Por el contrario, en el núcleo estructural de los compuestos ahora reclamados, solamente uno de los anillos es insaturado:

Presente invención	D1
	 Compuesto 55
	 Compuesto 113

En este sentido, y en vista de las diferencias señaladas, me permito resaltar que, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características esenciales de dicha invención¹. Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la “divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”². En este caso, D1 no divulga compuestos cuyo núcleo corresponda a una estructura bicíclica conformada por un anillo saturado y un anillo insaturado, por lo cual considero que la novedad de las reivindicaciones debe ser reconocida.

4. a- El Despacho señala que el título de la solicitud no se relaciona con la materia reclamada, y en consecuencia solicita modificarlo de manera acorde.

b- En respuesta a este punto, y siguiendo la amable recomendación del Despacho, me permito modificar el título de la presente invención de la siguiente manera:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE DIHIDROXICICLOPENTIL-PIRIMIDIN COMO INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA ARGININA METILTRANSFERASA 5 (PRMT5)”

¹ Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4.
² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

5. En este punto, me permito informar que las Oficinas de Patentes de Estados Unidos (US10220037) y Japón (6553825) han otorgado el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido por la presente solicitud. Si bien es cierto que las concesiones de patentes en otros países no son vinculantes, en tanto que no obligan de manera alguna a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la concesión de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. 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;
- Recibo de pago por concepto de examen de fondo.