

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0001181

Solicitud de patente de invención titulada: “3-(IMIDAZO-4-IL/PIRAZOLO-4-IL)-N-CICLOPROPIL BENZAMIDA, COMO INHIBIDORES DE RIPK2 Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref.: P2019/000014

RESPUESTA AL OFICIO No. 5679 NOTIFICADO EL 21 DE MAYO DE 2020

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 como modificaciones voluntarias el 05 de julio de 2019. Así, en la Reivindicación 13 se han corregido las estructuras de los compuestos 2, 6, 13, 21, 23, 27, 40, 46, 56 a 59, 61 a 64, 71 a 77, 79, 80 y 90, que se encontraban incompletas. Lo anterior encuentra soporte en la Tabla 1 del Capítulo Descriptivo.

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. Dichas modificaciones solamente se realizan con el propósito de corregir errores materiales involuntarios que se generaron al momento de convertir el archivo original del Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado voluntariamente el 5 de julio de 2019 al formato PDF.

2. a. El Despacho sugiere modificar el título de la solicitud porque no se relaciona con el objeto de la misma.

b- Siguiendo las sugerencias del Despacho para la modificación del título, y con el ánimo de facilitar el trámite, el título de la invención se modifica de la siguiente manera:

“3-(IMIDAZO-4-IL/PIRAZOLO-4-IL)-N-CICLOPROPIL BENZAMIDA, COMO INHIBIDORES DE RIPK2 Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 11 no son claras, ya que el término “*opcionalmente*” no es limitativo, por lo cual no permite establecer el alcance de la materia reclamada. El Despacho sugiere incluir las características opcionales o preferidas en reivindicaciones dependientes;
- la Reivindicación 13 no es clara, ya que las estructuras 2, 6, 13, 21, 23, 27, 40, 46, 56 a 59, 61 a 64, 71 a 77, 79 a 80 y 90, no se encuentran correctamente dibujadas por lo que están incompletas. El Despacho sugiere dibujar las estructuras completas.

b- i) En respuesta a las anteriores objeciones, en primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en donde se corrigieron los errores sobre las estructuras de los compuestos 2, 6, 13, 21, 23, 27, 40, 46, 56 a 59, 61 a 64, 71 a 77, 79 a 80 y 90, los cuales se introdujeron involuntariamente al momento de convertir el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado como modificaciones voluntarias al formato PDF para subirlo a la plataforma de la SIC. De acuerdo con lo anterior, la Reivindicación 13 ahora contiene las estructuras completas de los compuestos reclamados, tal como se encuentran en la Tabla 1 del Capítulo Descriptivo, por lo cual considero superada la objeción respecto de dicha reivindicación.

ii) Por otra parte, en cuanto a la objeción frente al término “*opcionalmente*”, respetuosamente difiero de la opinión del Despacho, en tanto este es un término perfectamente claro para cualquier persona medianamente versada en la materia y normalmente aceptado en la práctica de patentes en todo el mundo. Particularmente en el presente caso es claro que este término representa diversas modalidades en las que algunos sustituyentes en la fórmula reivindicada podrían estar presentes o ausentes, lo cual no genera ningún tipo de ambigüedad, teniendo en cuenta que cada vez que este término se incluye en las reivindicaciones, **el número y las opciones particulares de los sustituyentes** se encuentran completamente definidos. Por ejemplo, la Reivindicación 1 define que cada anillo heteroarilo está opcionalmente sustituido con **uno o dos grupos sustituyentes seleccionados independientemente entre R³ y R⁴** y posteriormente incluye las definiciones completas de los sustituyentes R³ y R⁴. De esta manera, las definiciones que incluyen la expresión objetada son claras para cualquier persona medianamente versada en la materia, la cual entendería el alcance y los límites de la materia reclamada.

No obstante lo anterior, 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 dicha amplitud no necesariamente implica falta de claridad. En este sentido, el uso del término “*opcionalmente*” 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) Por lo anterior, considero que las objeciones elevadas por el Despacho en su primer examen de fondo con respecto a la claridad del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto quedan superadas, en tanto este cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, así como aquello dispuesto por el Manual Andino de Patentes (de ahora en adelante, MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (de ahora en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia no sólo entender de forma clara el alcance de la materia reclamada en dichas reivindicaciones, sino también reproducirla a partir de la información contenida en dicho Capítulo Descriptivo y de sus conocimientos del campo técnico.

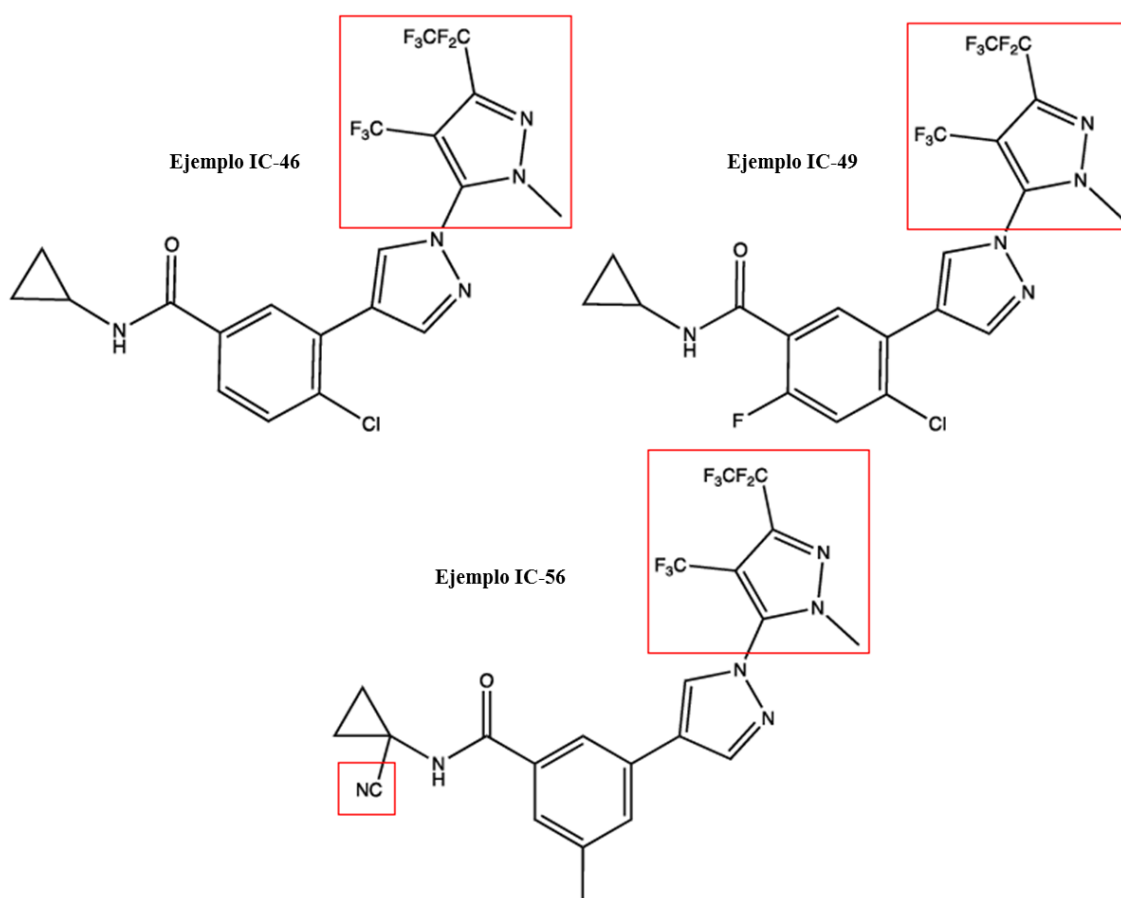
4. a- El Despacho afirma que la Reivindicación 1 carece de novedad a la luz de la patente US2015/0353500 (D1).

Particularmente, el Despacho compara las definiciones de los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención con los compuestos divulgados en D1 y concluye que los compuestos de D1 anticipan los compuestos reclamados cuando en D1 se tienen las siguientes opciones: X es N e Y es CH; W es oxígeno; Q es ciclopropil; R1 es hidrógeno; HET es un anillo de 5 miembros que contiene 2 heteroátomos de nitrógeno, en donde el anillo heteroarilo se sustituye con Z¹, Z² o Z³; A₂ - A₄ son enlaces C - H, A₁ es C - Cl; R^{6a} y R^{6b} son hidrógeno; Z1 es CF₂-CF₃; Z2 es CF₃; Z3 es Me. En particular, el Despacho menciona los compuestos Ic-46, Ic-49 e Ic-57 de D1.

Así mismo, el Despacho afirma que las Reivindicaciones dependientes 2 a 7, también carecen de novedad a la luz de D1.

b- i) Al respecto, en primer lugar, me permito señalar que D1 fue citado en el Informe de Búsqueda de la Autoridad de Búsqueda Internacional (ISR), en donde se identificó como un documento tipo A, es decir, un documento que define el estado del arte que no es considerado de especial relevancia. Particularmente, al evaluar la novedad, la Autoridad de Búsqueda (ISA) afirmó que las reivindicaciones corresponden a una **selección novedosa de la divulgación más genérica de D1**, difiriendo en que se sustituye HET (si es un anillo de 5 miembros no condensado) por uno o dos sustituyentes, no tres sustituyentes.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y contrario a las afirmaciones del Despacho, ninguno de los compuestos ejemplificados en D1 está abarcado por la Fórmula (I) de la presente invención, particularmente los compuestos Ic-46, Ic-49 e Ic-56 de D1, ya que todos tienen tres sustituyentes en HET, cuando este es un anillo de 5 miembros no condensado, como se muestra a continuación, mientras en los compuestos de Fórmula (I) de la presente invención, HET solo está sustituido por uno o dos sustituyentes, pero en ningún caso con tres sustituyentes:



En este punto, me permito señalar que la Guía de la SIC establece que una invención de selección es novedosa si “*el grupo específico reivindicado no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre y está alejado de los ejemplos del estado de la técnica y de los extremos*”¹, lo cual sucede en el presente caso, como se demostró anteriormente.

Adicionalmente, la misma Guía establece que “*un producto reivindicado formado por la selección **de dos o más elementos**, a partir de **dos o más listas de elementos** de un producto del estado de la técnica, es nuevo*”² (énfasis y subrayado fuera del texto). En ese sentido, tal como el mismo Despacho lo menciona en su examen, las definiciones de R¹, R², X, Y y HET **corresponden a una selección de más de dos elementos de más de dos listas descritas en D1** (A¹, A², A³, A⁴, Q, R¹, R⁶, W, Z¹, Z², Z³ y n).

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención, incluyendo todas sus características esenciales.³ Además, el MAP y la Guía de la SIC establecen que una divulgación general no afecta la novedad de un compuesto específico o un subgrupo específico de compuestos eventualmente incluidos en la fórmula general^{4,5}. Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la

¹ Superintendencia de industria y comercio de Colombia. Guía para Examen de solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.12.3.2

² Ibidem

³ Comunidad Andina de Naciones. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de los países de la Comunidad Andina. Sección 9.4

⁴ Ibidem, Sección 9.4.4.

⁵ Superintendencia de industria y comercio de Colombia. *Op Cit* Sección 2.12.3.2

divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁶ En el presente caso, los compuestos reclamados corresponden a una selección de la divulgación más general de D1 y es necesario seleccionar dos o más elementos de dos o más listas diferentes, y en donde los ejemplos particulares descritos en D1 y citados por el Despacho no están cubiertos por los compuestos de Fórmula (I) de la Reivindicación 1, por lo que esta es sin duda novedosa frente al arte previo citado.

5. De otro lado, me permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Europa (EP3512833). Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen 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 aceptación 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 examen de fondo adicional.

⁶ 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>)