

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2019/0000041**, solicitud de patente de invención a favor de **ARENA PHARMACEUTICALS, INC.** Título: **MODULADORES DEL RECEPTOR BETA-3 ADRENÉRGICO DE UTILIDAD PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS RELACIONADAS CON ELLOS**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 8715 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 24 de julio de 2020.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

1. Capítulo Reivindicatorio

En primer lugar, me permito resaltar que el Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera:

- se eliminan las reivindicaciones 41 a 47;
- en la nueva reivindicación 1 se definen los términos *“arilo”*, *“heteroarilo”* y *“heterociclilo”*;
- en la nueva reivindicación 6 se definen los términos *“arilo”* y *“heterociclilo”*;
- en la nueva reivindicación 20 se definen el término *“heterociclilo”*;
- en la nueva reivindicación 38 se eliminan las expresiones *“seleccionado”* y *“una formulación, una forma de unidad de dosis y un kit; donde cada uno”*.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta me permito resaltar que las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio no corresponden a una ampliación de la materia originalmente reclamada. Por lo tanto, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486.

2. Excepción a la Patentabilidad

En cuanto a la objeción de falta excepción a la patentabilidad, me permito señalar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado que se adjunta al presente memorial se eliminan las reivindicaciones 41 y 42. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto puesto que ninguna de las reivindicaciones que aquí se presentan se dirige a métodos de tratamiento, por lo que amablemente solicito que la objeción a este respecto sea retirada.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

Nuevamente me permito llamar la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se eliminan las reivindicaciones 43 a 47. Así las cosas, ninguna de las reivindicaciones aquí reclamadas se dirigen a un uso, por lo que considero superada la objeción al respecto.

4. Título

Siguiendo las sugerencias del Examinador y con el ánimo de facilitar el trámite, el título de la invención se modifica de la siguiente manera:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE SULFONIL OXA AZAESPIRO/DECAN PROPANOL, COMO MODULADORES DEL RECEPTOR BETA-3 ADRENÉRGICO, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO COMPRENDEN”

5. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

i) En cuanto a los términos “*arilo*”, “*heteroarilo*” y “*heterociclilo*”, en primer lugar, me permito llamar la atención del Examinador acerca de las modificaciones del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como se menciona en el primer punto del presente memorial, en donde se adicionan las definiciones de dichos términos en las nuevas reivindicaciones 1, 6 y 20. Particularmente, en dichas reivindicaciones se define que el término “*arilo*” se refiere a un sistema de anillos que contiene 6 a 12 átomos de carbono que pueden contener un anillo simple, dos anillos fusionados o dos anillos unidos por un enlace simple y en donde al menos un anillo es aromático. De manera similar un “*heteroarilo*” se refiere a un sistema de anillos que contiene 5 a 14 átomos de anillo que pueden contener un anillo simple, dos anillos fusionados, dos anillos unidos por un enlace simple o tres anillos fusionados y en donde al menos un átomo de anillo es un heteroátomo como O, S y N, en donde N está opcionalmente sustituido con H, acilo C₁-C₄ o alquilo C₁-C₄ y al menos un anillo es aromático. Adicionalmente, el término “*heterociclilo*” se refiere a un radical de anillo no aromático que contiene 3 a 8 átomos de anillo, en donde uno, dos o tres de los átomos de anillo son heteroátomos seleccionados de, por ejemplo: O, S y N, en donde N está opcionalmente sustituido con H, acilo C₁-C₄ o alquilo C₁-C₄. Así las cosas, las nuevas reivindicaciones 1, 6 y 20 además de estar recomendadas como validas por la Guía de la SIC, cumple con los requisitos estipulados por el Artículo 30 de la Decisión 486 ya que los límites de la protección resultan claros para cualquier persona medianamente versada en la materia. Por todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

ii) Respecto a la objeción de claridad de la nueva reivindicación 38, me permito señalar que las expresiones “*seleccionado*” y “*una formulación, una forma de unidad de dosis y un kit; donde cada uno*” se eliminaron de dicha reivindicación.

Por lo tanto, es totalmente claro que ninguna reivindicación reclamada por la presente invención se encuentra dirigida a un kit de partes, y además cada una de las reivindicaciones reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado es totalmente clara y se encuentra adecuadamente definida. Por ende, considero superada la objeción al respecto.

iii) En cuanto a la falta de concisión de la nueva reivindicación 40, me permito señalar que la Guía de la SIC en la sección 2.6.3.2 establece que las reivindicaciones de procedimiento son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos de manera determinada. Por lo tanto, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a que, en el presente caso, dicha reivindicación reclama un método para preparar una composición farmacéutica que comprende la etapa de mezcla un compuesto de la invención con un portador farmacéuticamente aceptable. Así las cosas, la nueva reivindicación 40 se encuentra adecuadamente definida puesto que reclama un proceso por medio de sus etapas siguiendo los requerimientos establecidos por la Guía de la SIC, y además, para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente claro el procedimiento que tiene que llevar a cabo para obtener dicha composición.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que las reivindicaciones no necesitan reclamar elementos no esenciales de la invención, sino más bien solo aquellas características que las distinguen del arte previo, que en este caso corresponden a las etapas del proceso y las características que comprenden dichas etapas. De hecho, proporcionar detalles adicionales, tales como cantidades, condiciones o parámetros solo limitaría la protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el Solicitante tiene derecho. Así la nueva reivindicación 40, además de estar recomendada como válida por la Guía de la SIC, cumple con los requisitos estipulados por el Artículo 30 de la Decisión 486 ya que los límites de la protección resultan claros para cualquier persona medianamente versada en la materia. Por todo lo anterior, considero superada la objeción al respecto.

iv) Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

6. Agradezco la opinión favorable del Examinador en cuanto a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, entendida como la ausencia de arte previo relevante.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con los lineamientos establecidos en el Artículo 16 de la Decisión 486.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41