

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0013251

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-TETRAHIDROPIRANILCARBONIL-2,3-DIHIDRO-1H-INDOL ÚTILES COMO ANTICANCERÍGENOS”

Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY

Nuestra Ref.: P2018/000195

RESPUESTA AL OFICIO No. 9280, NOTIFICADO EL 3 DE AGOSTO 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 al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 8 a 11;
- se define la forma cristalina de la Reivindicación 6 por los picos 17.38°, 12.51°, 15.65°, 16.37°, 17.56°, 21.48° y 25.23° (20± 0.2°).

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al 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.

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

- la Reivindicación 8 no es patentable porque reclama un método de tratamiento;
- las Reivindicaciones 9 a 11 no son patentables porque caracterizan el compuesto únicamente por su uso;
- la Reivindicación 6 no es clara, porque no caracteriza la forma cristalina con al menos 10 picos de su patrón de difracción de rayos X.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné brevemente en el numeral 1 del presente escrito, en particular, a la eliminación de las Reivindicaciones 8 a 11, relacionadas con materia no patentable, por lo que la objeción relacionada con las mismas, queda totalmente superada.

ii) Con respecto a la objeción relacionada con la falta de claridad de la Reivindicación 6 me permito llamar la atención al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se ha definido la forma cristalina de la Reivindicación 6 porque comprende un pico a 17.38° en combinación con picos a 12.51° , 15.65° , 16.37° , 17.56° , 21.48° y 25.23° ($2\theta \pm 0.2^\circ$).

Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar respetuosamente que la Reivindicación 6 es una reivindicación dependiente dirigida a una forma cristalina del compuesto novedoso e inventivo de la Reivindicación 5 y no a una forma cristalina de un compuesto ya conocido, como parece entender el Despacho al requerir la definición de los picos del patrón de difracción de rayos X. En el presente caso, la forma cristalina reclamada en la Reivindicación 6 está suficientemente definida, en tanto la Reivindicación 5 define el compuesto por su fórmula estructural y la Reivindicación 6, al ser dependiente de esta **contiene todas las características** de la reivindicación de la cual depende y adiciona una o más características **que limitan el objeto a proteger**.

En este orden de ideas, un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, y no únicamente para modalidades preferidas específicamente ilustradas en los ejemplos, 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. De hecho, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el Despacho debe saberlo, **una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades** (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así, la forma cristalina reclamada en la Reivindicación 6 es completamente clara para la persona medianamente versada en la materia en tanto su **característica esencial** es que es una forma cristalina del compuesto reclamado en la Reivindicación 5, es decir, la definición específica de otros parámetros como lo requiere el Despacho limitaría injustamente la materia reclamada en tanto lo que hace inventiva a la forma cristalina es el compuesto reclamado.

De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma, por lo cual sugiere modificarlo por:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-TETRAHIDROPIRANILCARBONIL-2,3-DIHIDRO-1H-INDOL ÚTILES COMO ANTICANCERÍGENOS”

b. Al respecto, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia del Despacho.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. 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 tasa de modificaciones voluntarias;
- Recibo de pago por examen adicional.