

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2019/0009090**, solicitud de patente de invención a favor de **ASTELLAS PHARMA INC.** Título: **COMPUESTOS DE PROLINAMIDA SUSTITUIDA POR FENILDIFLUORMETILO**

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. 10263 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 06 de julio de 2021.

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 de la Señora Examinadora a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos para atender a cada uno de los requerimientos de la Señora Examinadora:

1. Capítulo Reivindicatorio y Descriptivo

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 13, 14, 20 y 21

2. Reivindicaciones relativas a un uso

En cuanto a esta objeción, me permito llamar la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se eliminan todas las reivindicaciones dirigidas a usos, es decir se elimina la reivindicación 14.

3. Claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio

En cuanto a la objeción de la reivindicación **12**, respetuosamente me permito señalar que la sección 2.6.5.4 de la Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) establece que el inventor tiene derecho de reclamar la protección de una composición que comprende un producto novedoso sin definir cualquier otra característica estructural, y además la sección 2.7.3 establece que el Capítulo Descriptivo no necesita proporcionar detalles particulares de una composición para un nuevo producto.

De acuerdo con lo anterior, el inventor tiene derecho a reclamar protección por todo el concepto inventivo desarrollado, que en la presente solicitud corresponde a un compuesto, en cualquier forma comercial, como por ejemplo la composición de la reivindicación 12.

En este sentido, vale la pena resaltar que la patentabilidad de las reivindicaciones de composición recae en la novedad y no obviedad de la materia reclamada. Las materializaciones de la invención que contienen elementos adicionales (por ejemplo, cualquier combinación de excipientes, vehículos, cantidades, entre otros) caen dentro del alcance de la invención y deben estar cubiertas equivalentemente por las reivindicaciones.

En consecuencia, las reivindicaciones no necesitan reclamar **elementos no esenciales** de la invención, como lo es las cantidades o proporciones de los excipientes o el uso de estos dentro de la composición, sino más bien solo aquellas características que las distinguen del arte previo[*en este caso el compuesto de formula (I)*], por lo que proporcionar detalles adicionales, tales como el uso de los excipientes o cantidades solo limitaría la protección de la patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho. Resaltamos además que las reivindicaciones no son un manual de laboratorio en donde deban especificarse todos los excipientes de la composición, por el contrario, las reivindicaciones deben estar dirigidas a los elementos que solucionan el problema técnico en su reivindicación independiente y sus modalidades particulares en reivindicaciones dependientes como es el caso de la composición farmacéutica.

Así las cosas, la reivindicación 12, además de cumplir los requerimientos de la Guía de la SIC, cumple con los requisitos estipulados por el Art. 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.

En cuanto a la objeción de la reivindicación 13, me permito llamar la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde dicha reivindicación se elimina por completo de dicho conjunto de reivindicaciones. Así las cosas, es totalmente claro que la materia aquí reclamada cumple con el requisito de claridad y concisión ya que cada una de las reivindicaciones reclamadas se encuentra adecuadamente definida por medio de sus características esenciales, por lo que considero superada la objeción al respecto.

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.

4. Agradezco la opinión favorable de la Examinadora 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