

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2019/0006652

Solicitud de Patente de Invención titulada: “AMIDAS AROMÁTICAS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE BRADIQUININA B1”

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2019/000115

RESPUESTA AL OFICIO No. 9723, NOTIFICADO EL 30 DE JUNIO DE 2021
(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 de prórroga en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado como modificaciones voluntarias el 22 de diciembre de 2020. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se agrega la nueva Reivindicación 15 la cual tiene soporte en la Reivindicación 14 y en el ejemplo 3 de las páginas 328 y 329 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 16 (antigua Reivindicación 15) ahora es dependiente de las Reivindicaciones 1 a 15.

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 estas 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:

- el término “*opcionalmente*” presente en las Reivindicaciones 1 a 4, 6 a 9 y 13 es impreciso porque no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 15 no es clara porque hace referencia a un diluyente o vehículo, lo que no se considera una característica esencial al no definir sus condiciones técnicas esenciales.

b- i) En respuesta a las anteriores objeciones, en primer lugar respecto al término “*opcionalmente*” presente en las Reivindicaciones 1 a 4, 6 a 9 y 13, me permito respetuosamente señalar que dicho término es completamente claro dado que describe las posibles alternativas (modalidades) en la fórmula reclamada en donde algunos sustituyentes podrían estar presentes o no, más aun teniendo presente que cada vez que este término está presente se incluye el número y las opciones particulares de los sustituyentes reclamados.

Por ejemplo, en la Reivindicación 1 se define que R^1 está opcionalmente sustituido en uno o más átomos de carbono con 1 a 3 sustituyentes R^{1a} que son iguales o diferentes, es decir, R^1 puede estar sustituido o no sustituido por 1 a 3 grupos R^{1a} , en donde R^{1a} representa alquilo- C_1-C_5 , cicloalquilo- C_3-C_7 , -(alquilo- C_1-C_3)-(cicloalquilo- C_3-C_7), -alquilo- OC_1-C_5 , cicloalquilo- OC_3-C_7 , NHR^4 , $N(R^4)_2$, $NH(cicloalquilo-C_3-C_7)$, halógeno, CN, $NHSO_2R^4$, SO_2R^4 , lactama de 5 a 7 miembros, o heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 o 2 heteroátomos o grupos que contienen heteroátomos seleccionados de NH, $-NR^4$, N, O, S, SO y SO_2 .

En particular, el término “*opcionalmente*” es completamente válido en tanto encuentra soporte en el hecho de 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, tal como ocurre en el presente caso, en donde no se ha citado arte previo y en consecuencia no se proporcionan argumentos técnicos que hicieran necesario limitar el alcance de la materia reclamada definiendo específicamente los sustituyentes opcionales de la fórmula general (I).

Por lo anterior, la persona medianamente versada en la materia comprendería con claridad que el término “*opcionalmente*” no introduce ambigüedades en la medida en que los sustituyentes se encuentran claramente definidos y no corresponden a una cantidad excesiva

de posibles alternativas y por lo tanto dicha persona comprendería con claridad el alcance de la materia aquí reclamada.

ii) Con respecto a la composición de la nueva Reivindicación 16 (antigua Reivindicación 15) nuevamente difiere de lo señalado por el Despacho, dado que está correctamente definida y resulta completamente clara para cualquier persona medianamente versada en la materia, en tanto su característica esencial es que comprende los compuestos reclamados en la presente solicitud, es decir, la definición específica de otros ingredientes y de sus cantidades limitaría injustamente la materia reclamada en tanto lo que hace inventiva a la composición es el agente activo que comprende, no los excipientes adicionales. Lo anterior está totalmente en concordancia con lo establecido en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), sobre la cual me permito llamar respetuosamente la atención del Despacho, donde se establece que las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica¹. Además establece que el inventor tiene derecho a reclamar la protección de una composición que comprende un nuevo compuesto activo sin la necesidad de definir ninguna otra característica estructural, porque las características que distinguen tales composiciones de la técnica anterior (es decir, las características esenciales) es que comprende compuestos activo novedosos e inventivos².

De forma similar establece que si las reivindicaciones contienen “*todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales*”³. En consecuencia, la objeción del Despacho no tiene respaldo legal, ya que la Reivindicación 16 reclama una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 15, los cuales son novedosos e inventivos tal y como lo reconoce el Despacho en su análisis al no citar ningún documento que afecte la novedad o el nivel inventivo de la presente invención. Por lo tanto, la composición farmacéutica de la Reivindicación 16 contiene todas las características técnicas esenciales que la definen y resulta completamente clara para la persona medianamente versada en la materia.

iii) Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar los compuestos o composiciones

¹ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC Sección 2.6.5.4.

² Ibídem, Nota en “*Características técnicas estructurales*”

³ Ibídem.

reivindicados, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que 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 las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. 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.

4. Por todo lo anterior, 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;
- Pago por concepto de modificaciones;
- Pago por concepto de una (1) reivindicación adicional.

