

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2020/0001242

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE DIHIDROOXADIAZINONA COMO INHIBIDORES DE PDE3A Y/O PDE3B, COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”

Solicitantes: DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC., BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, THE BROAD INSTITUTE, INC.

Nuestra Ref.: P2020/000001

RESPUESTA AL OFICIO No. 4657, NOTIFICADO EL 05 DE ABRIL DEL 2022
(SEGUNDO 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, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 24 de febrero de 2022, como respuesta al primer Examen de Fondo. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se agrega la nueva Reivindicación 10 la cual encuentra soporte en la Reivindicación 9;
- las nuevas Reivindicaciones 11 a 15, corresponden a las antiguas Reivindicaciones 10 a 14, respectivamente;
- en la nueva Reivindicación 14 (antigua Reivindicación 13) se reemplaza el término “combinación” por “formulación”;
- se ajustan las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

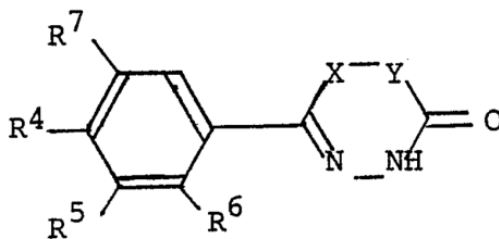
Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho señala que la Reivindicación 13 no se encuentra redactada correctamente dado que el término “combinación” podría hacer referencia a un método de tratamiento. El Despacho sugiere modificar el preámbulo para reclamar una formulación.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde y siguiendo la amable sugerencia del Despacho, se modifica el preámbulo de la nueva Reivindicación 14 para ahora reclamar una formulación. Por lo tanto, considero completamente superada la objeción relacionada.

De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de claridad establecido 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 considera que todas las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 14 se encuentran anticipadas por la patente EP0080296 (D1) y por lo tanto no cumple con el requisito de novedad. Particularmente, D1 divulga un compuesto de formula:



el cual anticipa el compuesto de fórmula (II) de la Reivindicación 14 cuando X es CR¹R²; Y es O; R⁷ es trifluorometilo; R⁴ es F, Cl o Br; R⁵ es metilo; R⁶ es H; y R¹ y R² son H o alquilo C₁₋₄.

b- En respuesta a lo anterior, me permito respetuosamente señalar que aunque D1 abarca de forma general al compuesto de Fórmula (II) de la presente invención, el patrón de sustitución específico de dicho compuesto corresponde a una selección de más de dos elementos, de más de dos listas y sub-listas divulgadas en D1. En ese sentido, respetuosamente me permito señalar que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (en adelante MAP), una invención de selección se considera novedosa si sus características estructurales resultan de la selección de dos o más sustituyentes, de dos o más listas divulgadas en el arte previo y si dicho arte previo no divulga explícitamente el subgrupo de compuestos reclamados que comprenden las mismas características estructurales de la invención¹. De acuerdo con lo anterior, los compuestos reclamados en la Reivindicación 15 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponden a una selección novedosa de D1.

Adicionalmente es pertinente señalar que en relación con la novedad el MAP también establece que una divulgación general no afectaría la novedad de un compuesto específico o un subgrupo específico de compuestos que estén eventualmente incluidos en la fórmula general². En el presente caso, aunque D1 abarca de manera general la Fórmula (II) de la presente invención, este no divulga explícitamente el patrón de sustitución específico reclamado, en donde particularmente, R¹ en la Fórmula (II) de la Reivindicación 15 (equivalente a R⁷ en D1) es Flúor o trifluorometilo. Es decir, en el análisis de novedad, no se puede simplemente afectar la novedad de una divulgación particular usando para ello una divulgación general.

Por otra parte, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que, para establecer una objeción de novedad válida, la “*divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”³ y para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención⁴, lo cual no ocurre en el presente caso, dado que D1 no divulga un compuesto reclamado en la Reivindicación 15. Por tanto, su novedad debería ser reconocida.

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, Secretaría General de la Comunidad Andina, 2004. ISBN-9978-43-855-6. Sección 9.4.4.1.

² Íbidem

³ 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>)

⁴ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, sección 9.4 (disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>)

5. Así las cosas, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en el segundo examen de fondo han sido resueltas, por lo 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 concepto de modificaciones;
- Recibo de pago por una (1) reivindicación adicional.