

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0004945

Solicitud de Patente de Invención titulada: “PROFÁRMACOS DE FOSFATO DERIVADOS DEL 3-((3-(4-CLOROFENIL)-5-OXO-4-(3,3,3, TRIFLUORO-2-HIDROXIPROPIL)-4,5-DIHIDRO-1H-1,2,4, TRIAZOL-1-IL)METIL)-1-FENIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-CARBOXAMIDA, SUS SALES Y SOLVATOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR VIA DE VASOPRESINA, SUS PROCESOS DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2021/200048

RESPUESTA AL OFICIO No. 2281, NOTIFICADO EL 24 DE FEBRERO DE 2022
(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 de prórroga 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 voluntariamente el 23 de abril de 2020. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se corrigen los errores de traducción en las Reivindicaciones 1 y 7;
- se modifica el preámbulo de las Reivindicaciones 3 y 4, de manera tal que ahora se reclama “*el compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que es...*”.

manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho solicita modificar el título de la presente solicitud, ya que éste no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en las reivindicaciones.

b- En respuesta a este punto, y siguiendo la amable recomendación del Despacho, me permito modificar el título de la presente solicitud de la siguiente forma:

“PROFÁRMACOS DE FOSFATO DERIVADOS DEL 3-((3-(4-CLOROFENIL)-5-OXO-4-(3,3,3, TRIFLUORO-2-HIDROXIPROPIL)-4,5-DIHIDRO-1H-1,2,4, TRIAZOL-1-IL)METIL)-1-FENIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-CARBOXAMIDA, SUS SALES Y SOLVATOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR VIA DE VASOPRESINA, SUS PROCESOS DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente al Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 no es clara porque presenta un error de traducción en el término “or”. El Despacho sugiere reemplazarlo por “o”;
- las Reivindicaciones 3 y 4 no se encuentran redactadas de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia a la reivindicación precedente 1, por ejemplo, de la siguiente manera: “Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque es el (2S)-3-[1-({5-Carbamoil-1-[3-(trifluorometil) piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-3-il} metil)-3-(4-clorofenil)-5-oxo-1,5-dihidro-4H-1,2,4-triazol-4-il]-1,1,1-trifluoropropan-2-il fosfato dihidrógeno de fórmula (...);
- la Reivindicación 7 no es clara porque presenta un error de traducción en el término “ACE”. El Despacho sugiere reemplazarlo por “ECA”.

Adicionalmente, el Despacho señala que el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla), dado que la solicitud menciona que la invención se refiere a los profármacos de 3-({3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il} metil)-1-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-5 carboxamida, 3-({3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il} metil)-1-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida y 3-({3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il} metil)-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida, con los cuales se abarca un indeterminado número de compuestos y profármacos que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud,

comoquiera que el Capítulo Descriptivo sólo evidencia y desarrolla los profármacos de fosfato de dichos compuestos.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como señalé en el primer punto de este memorial. Particularmente, se corrigieron los errores de traducción señalados por el Despacho en las Reivindicaciones 1 y 7; y se modificó la redacción de las Reivindicaciones 3 y 4, de forma tal que ahora el preámbulo de dichas reivindicaciones se encuentra indica lo siguiente: “*el compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que es...*”. Por lo anterior, considero completamente superadas las objeciones correspondientes.

ii) En segundo lugar, con respecto al soporte de la Reivindicación 1 en el Capítulo Descriptivo, me permito diferir respetuosamente de la opinión del Despacho, en tanto que la Fórmula general (I) reclamada únicamente comprende un grupo variable (*i.e.* R), el cual sólo tiene tres posibles definiciones. Así las cosas, la materia reclamada corresponde a una generalización bastante razonable y restrictiva de los 23 compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo, de tal forma que el alcance y límites de la protección reclamada en las reivindicaciones, contrario a presentar una excesiva complejidad para determinar la extensión del objeto que se busca proteger, resulta completamente clara para cualquier persona medianamente versada en la materia, y cuenta con el soporte necesario para que dicha persona pueda reproducir la invención sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar su amplitud, y no sólo para aquellas modalidades particulares presentadas en los ejemplos del Capítulo Descriptivo, ya que dichos ejemplos son estrictamente ilustrativos y de ninguna manera son limitativos. Reclamar exclusivamente los compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo limita de manera injusta el concepto inventivo desarrollado por los inventores (en particular cuando no hay arte previo que afecte los requisitos de patentabilidad de la invención) y permitiría que un tercero tomara ventaja del conocimiento divulgado por esta solicitud sin cometer una infracción, desdibujando así completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente. Por lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho retirar la objeción correspondiente.

iii) Así las cosas, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad 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.

4. a- El Despacho señala que el Capítulo Descriptivo contiene errores tipográficos y de traducción que deben ser corregidos.

b- En respuesta a este punto, me permito anexar al presente memorial Hojas Sustitutas de las páginas 4, 30, 42, 45, 67, 68, 70 y 85 del Capítulo Descriptivo, en las cuales se corrigen los errores identificados por el Despacho.

5. 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.

6. En vista de las modificaciones y argumentos presentados anteriormente, considero que las objeciones elevadas por el Despacho han sido resueltas. Por consiguiente, solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se 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;
- Hojas Sustitutas - Páginas 4, 30, 42, 45, 67, 68, 70 y 85;
- Comprobante de pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.