

P-2020/50934

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2020/0015868**Solicitud de patente a nombre de **GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, y FIMBRION THERAPEUTICS, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de las sociedades GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, y, FIMBRION THERAPEUTICS, INC., domiciliadas en Estados Unidos de América y Reino Unido, respectivamente, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **530** notificado electrónicamente el 17 de enero de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para los que solicite prórroga de treinta días el 31 de marzo de 2023, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación al Título

Indica el examinador que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. A fin de superar la objeción y siguiendo las amables recomendaciones del examinador, el título de la presente solicitud se modifica así:

C-MANÓSIDOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD ADHESINA FIMBRIAL DE LA
PROTEÍNA ADHESINA FIMH

2. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de cuatro

(4) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1.** Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 1 a 11, y se han reemplazado por las nuevas reivindicaciones 1 y 2 dirigidas al Ejemplo 9 de la solicitud.
- 1.2.** Las nuevas reivindicaciones 2 y 3, son las antiguas reivindicaciones 12 y 13.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 13 carecen de novedad en vista de la publicación WO2017/156508 (D1).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado

de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

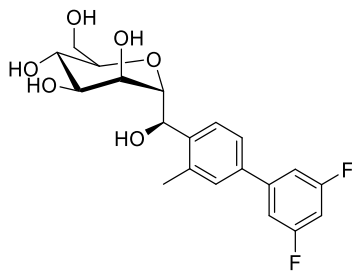
Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en el documento **D1** de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Lo anterior significa que para que un documento del estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, debe revelar todas y cada una de las características técnicas que la definen.

Tal como se ha indicado previamente, se presenta una nueva reivindicación independiente la cual está dirigida al Ejemplo 9 de la solicitud. Específicamente se reclama un compuesto de la estructura

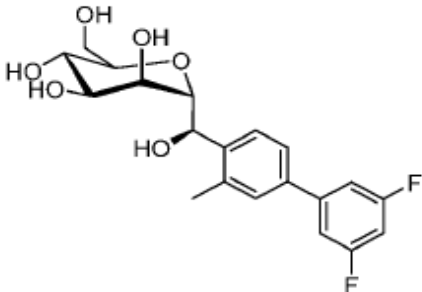


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

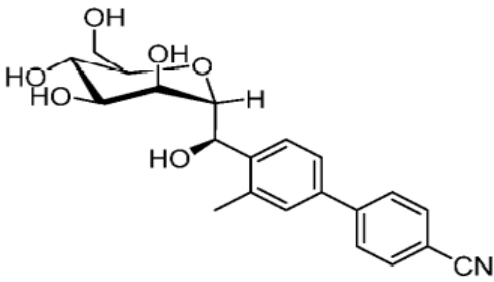
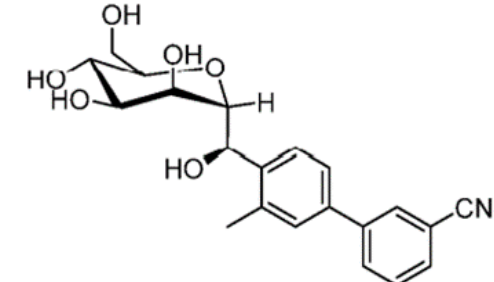
Mientras que ciertos ejemplos en D1 tienen algunas similitudes estructurales con el compuesto reivindicado, como los ejemplos 46 y 51, estos difieren al menos en que los sustituyentes en el grupo bifenilo son diferentes. En particular, no hay ejemplos en D1 en los que haya un halógeno unido directamente al anillo de bifenilo.

Un efecto de esta diferencia es proporcionar un compuesto con biodisponibilidad oral mejorada (%G¹) y un perfil de actividad adecuado.

Como se muestra en la Tabla 2 de la descripción de la presente solicitud, el compuesto de la presente invención tiene un %G de "+++", es decir, >30%. Por el contrario, ciertos ejemplos en D1 que tienen algunas similitudes estructurales con el compuesto reivindicado tienen una biodisponibilidad oral más baja (%G). Por ejemplo, el Ejemplo 46 de D1 tiene un %G inferior a 30 y el Ejemplo 51 de D1 tiene un %G inferior a 10. Esto se resume en la siguiente tabla.

	Estructura	%F
Ejemplo 9 de la presente solicitud		"+++"

¹ Se resalta que los valores de %G se midieron de acuerdo con el procedimiento establecido en el documento WO 2020/012336).

Ejemplo 46 (página 104 de D1)		"++"
Ejemplo 51 (página 111 de D1)		"+"

A partir de D1, no hay indicación de que la selección de los dos sustituyentes halógenos presentes en el compuesto reivindicado dará como resultado un compuesto con biodisponibilidad oral mejorada, mientras mantiene una buena actividad.

Por lo tanto, las reivindicaciones son tanto novedosas como inventivas sobre el estado de la técnica.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación con otro documento, todas las características técnicas reclamadas en el capítulo reivindicatorio presentado en esta oportunidad **son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte**.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 4 que se presentan en esta oportunidad, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que las reivindicaciones actuales son patentables, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cuatro (4) reivindicaciones.
- Comprobante de pago por concepto de la modificación de las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

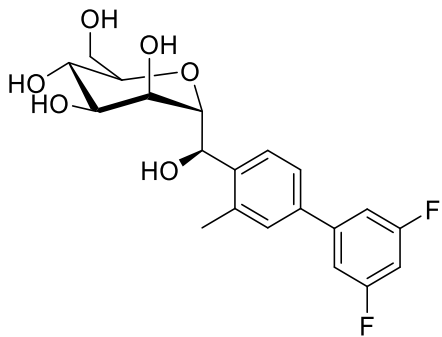
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

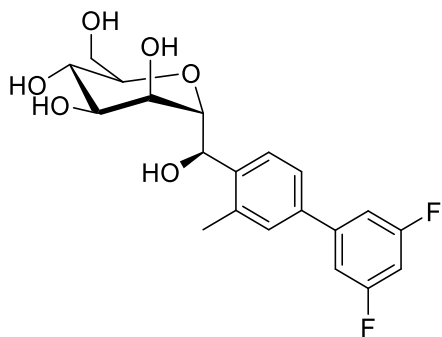
REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene la siguiente estructura:



3. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.

4. La composición farmacéutica según la reivindicación 3, caracterizada porque dicha composición se selecciona de un comprimido y una cápsula



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0015868
Recibo: 23-177029
Fecha: 19/05/2023

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 827535
CUS: 2091311095

Patente PCT
NUEVOS COMPUESTOS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000