

Expediente No. NC2020/0015305

Fecha: 13 Junio 2023

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0015305

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DEL ÁCIDO 2-((4-(2-FENILBENZODIOXOL-5-IL)CICLOHEXIL)METIL)-1H-BENCIMIDAZOL-6-CARBOXÍLICO COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2020/000227

RESPUESTA AL OFICIO No. 4622, NOTIFICADO EL 17 DE MARZO DE 2023
(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 en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Despacho señala que el título de la invención debe ser modificado para que refleje adecuadamente el objeto de la invención y no haga referencia a usos, por lo cual signiere modificarlo por:

**“DERIVADOS DEL ÁCIDO 2-((4-(2-FENILBENZODIOXOL-5-IL)
CICLOHEXIL)METIL)-1H-BENCIMIDAZOL-6-CARBOXÍLICO COMO AGONISTAS
DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”**

b- En respuesta a lo anterior y en atención a la sugerencia realizada por el Despacho, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia. Por lo anterior, considero superada la objeción correspondiente.

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

- las Reivindicaciones 10, 14, 15, 19 y 21 no son claras porque no se encuentran redactadas de forma adecuada, pues no hacen referencia a ninguna de las reivindicaciones previas;
- las Reivindicaciones 19 a 22 que describen formas cristalinas no son claras porque no caracterizan a los cristales con otra técnica diferente al patrón de difracción de rayos X en polvo, tales como métodos de análisis térmico (DSC, DTA, TGA o HSM) o métodos espectroscópicos (Raman, infrarrojo o RMNC¹³).

b- i) En primer lugar, en cuanto a la objeción relacionada con la claridad de las Reivindicaciones 10, 14, 15, 19 y 21, me permito respetuosamente diferir de la opinión del Despacho pues no existe requerimiento legal que obligue al solicitante a incluir una única reivindicación independiente. Al respecto, me permito señalar que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad (Guía de la SIC) indican que es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías en la misma solicitud ¹, por lo que no existe una declaración legal que obligue al Solicitante a incluir solo una reivindicación independiente o cierto número de reivindicaciones independientes.

En este punto, resulta pertinente llamar la atención sobre lo mencionado en el Manual Andino de Patentes (MAP) respecto a la concisión de las reivindicaciones. Específicamente, el MAP establece que la finalidad del requisito de concisión es *“evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de estas”*². Adicionalmente, el MAP menciona que *“puede haber dos o más reivindicaciones independientes de la misma categoría si la invención no se puede proteger de una forma más apropiada (concisa)”*³. Si bien es cierto que las fórmulas

¹ Manual Andino de Patentes, OMPI, Comunidad Andina, 2022, Sección 4.5.1

² Manual Andino de Patentes, OMPI, Comunidad Andina, 2022, Sección 4.6.13

³ Manual Andino de Patentes, OMPI, Comunidad Andina, 2022, Sección 4.6.13

reclamadas pertenecen al mismo concepto inventivo dado que poseen el mismo núcleo, con el ánimo de seguir lo estipulado por el MAP respecto a la concisión, considero que la mejor manera de definir el alcance de los compuestos reclamados es mediante 5 reivindicaciones independientes, cada una de las cuales reclama una modalidad de la invención cuyo alcance es claro y conciso.

De hecho, la Guía de la SIC establece que, si bien es común que exista una reivindicación independiente para cada categoría, **una solicitud de patente puede comprender más de una reivindicación independiente**⁴. En este sentido, la materia reclamada en las Reivindicaciones 10, 14, 15, 19 y 21 está completamente definida por sus características técnicas estructurales, por lo que cada reivindicación es autosuficiente, y corresponde al mismo concepto inventivo desarrollado. En consecuencia, el Solicitante tiene derecho a reclamar protección para todo el concepto inventivo, sin importar el número de reivindicaciones independientes, incluso si se menciona un compuesto distinto en diferentes reivindicaciones.

ii) Ahora bien, en cuanto a la objeción relacionada con las Reivindicaciones 19 a 22 que describen formas cristalinas, me permito respetuosamente diferir de la opinión del Despacho, pues si bien la Guía de la SIC hace referencia a las técnicas fisicoquímicas mencionadas por el Despacho en su análisis para la descripción de polimorfos⁵, la Guía de la SIC no establece de manera explícita que los polimorfos reclamados tengan que estar definidos por **más de una** de las técnicas citadas.

De hecho, la Guía de la SIC señala que *“La Difracción de Rayos X es la técnica más útil para el estudio del polimorfismo en lo que atañe a la estructura cristalina, dado que los patrones de difracción de los diversos polimorfos presentan siempre notables diferencias, por lo que deben incluir los picos de intensidad más representativa para el caso del cristal reivindicado”*⁶. Por lo tanto, incluso se sugiere el uso de la difracción de rayos X, pero no existe un requerimiento de que dicha caracterización se acompañe de otras técnicas, ni se establece un requisito mínimo de picos para considerarlo una definición clara.

Adicionalmente, en vista de que no hay arte previo relevante que afecte la patentabilidad de la materia reclamada en la presente solicitud, es evidente que los compuestos reclamados (y,

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.6.4.1.

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 3.4.4.1

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 3.4.4

por lo tanto, sus formas cristalinas) son **novedosos e inventivos**. Por lo tanto, no debería ser necesario limitar el alcance de las Reivindicaciones 19 a 22 a formas cristalinas más específicas que las que se reclaman actualmente. Hacerlo sería una limitación arbitraria e injusta del concepto inventivo desarrollado legítimamente por el Solicitante, lo cual limitaría injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, ya que se excluirían las modalidades que deberían estar cubiertas por la protección ofrecida por la patente.

iii) Así las cosas, a la luz de los argumentos presentados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia no sólo comprender inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada, sino también reproducirla a partir de la información divulgada en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico, sin tener que recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

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. Finalmente, me permito destacar que el privilegio de patente ha sido otorgado para el concepto inventivo comprendido por la presente solicitud en Armenia, Alemania, A.R.I.P.O., Australia, Argelia, Azerbaiyán, Burkina Faso, Bielorrusia, Camerún, Chad, Chile, Congo, Estados Unidos, Eurasia, Europa, Francia, Guinea, Japón, Kazajistán, Kosovo, Líbano, Mali, Mauritania, México, Nigeria, Panamá, Rusia, Senegal, Taiwán, Tayikistán, Togo, Turkmenistán, Ucrania y Venezuela.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes, en tanto que no obligan de manera alguna a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, sí considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, 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:

- Comprobante de pago correspondiente a la tasa de examen adicional.