

Expediente No. NC2021/0002766
Fecha: 02 Noviembre 2023.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2021/0002766
Solicitud de Patente de Invención titulada: “ADMINISTRACIÓN PROLONGADA DE LASMIDITAN POR LA NOCHE PARA LA PREVENCIÓN DE LA MIGRAÑA”
Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY
Nuestra Ref.: P2021/000019

RESPUESTA AL OFICIO No. 10597, NOTIFICADO EL 26 DE JUNIO 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 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 modificado voluntariamente el 06 de enero de 2022. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 7 y 14 a 24;
- se limitó la Reivindicación 1 a una composición farmacéutica que comprende de 25 a 200 mg de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metil-piperidin-4-ilcarbonil)-piridin-2-il]-benzamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, por dosis; y un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable;
- se eliminaron las referencias a administración de la composición reclamada a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;

- se ajustaron la numeración y 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 éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una limitación de la materia reivindicada originalmente.

2. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 1 a 24 se refieren a usos de la composición, por lo tanto, corresponden a materia no patentable.

b- En respuesta a estas objeciones, 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 del presente memorial, en donde se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 7 y 14 a 24. Con lo cual, considero totalmente superada las objeciones relacionadas a las mismas.

Adicionalmente y con el único propósito de facilitar el trámite de la presente solicitud, a lo largo del Capítulo Reivindicatorio se eliminó la referencia a “*administrar*” la composición reclamada y se limitó la Reivindicación 1 para reclamar una composición farmacéutica que comprende: a) de 25 a 200 mg de 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-metil-piperidin-4-ilcarbonil)-piridin-2-il]-benzamida, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, por dosis; y b) un diluyente o vehículo farmacéuticamente aceptable.

Así las cosas, cualquier persona medianamente versada en la materia identificaría claramente la composición reivindicada en función de sus características estructurales, y entendería que dicha composición corresponde a un producto tangible definido por sus características técnicas esenciales, por lo tanto, no corresponde a materia excluida de patentabilidad.

Al respecto es relevante mencionar que el Artículo 14 de la Decisión 486 establece que “*los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*” (subrayado fuera del texto), es decir que las patentes son otorgadas para productos o procesos, como es este caso. Adicionalmente, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP), se define que las

reivindicaciones que se refieren a un producto incluyen substancias y composiciones¹, y, por lo tanto, la composición que se reclama aquí corresponde a un producto y corresponde a materia patentable.

Por lo anterior, considero que el alcance del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto está claramente dentro del alcance de la materia susceptible de protección vía patente y por lo mismo, solicito respetuosamente que la objeción relacionada sea retirada.

3. En este punto, y sólo a título ilustrativo no vinculante deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Estados Unidos.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, 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.

4. Finalmente, 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;
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificaciones a las reivindicaciones.

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, Secretaría General de la Comunidad Andina, 2022. Sección 4.4 Categorías de las Reivindicaciones. 4.4.1 Producto.