

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0017504

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE BENZO[D]ISOXAZOL SULFONAMIDA COMO INHIBIDORES DE KAT, ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER”

Solicitante: PFIZER INC., CTXT PTY LTD

Nuestra Ref.: P2021/000307

RESPUESTA AL OFICIO No. 17893,
NOTIFICADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
(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 de prórroga 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 04 de febrero de 2025, en respuesta al Primer Examen de Fondo. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 20, 23 y 26;
- se añaden las nuevas Reivindicaciones 4 a 6, que encuentran soporte en las antiguas Reivindicaciones 22, 24 y 25;
- se ajustan las dependencias y la numeración a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;

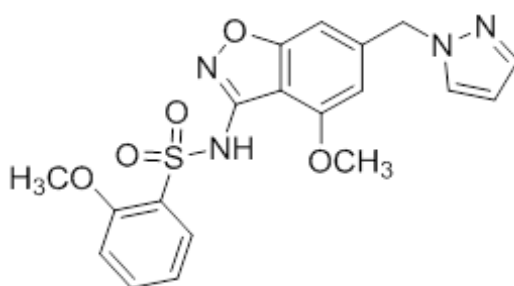
Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna

manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, corresponden a una limitación drástica de la materia reclamada originalmente.

2. a- El Despacho señala que el Capítulo Reivindicatorio no es claro porque busca proteger 5 estructuras Markush al parecer diferentes o con definiciones diferentes en múltiples reivindicaciones, lo cual dificulta determinar el alcance de la invención que se busca proteger.

Adicionalmente, señala que los términos “*opcionalmente*” y “*o*” mencionados en la Reivindicación 1 son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del arte previo.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En particular, el nuevo Capítulo Reivindicatorio contiene ahora únicamente dos reivindicaciones dirigidas a compuestos específicos, 2-metoxi-N-{4-metoxi-6-[(1H-pirazol-1-il)metil]-1,2-benzoxazol-3-il}benceno-1-sulfonamida (Reivindicación 2) y el compuesto reclamado en la Reivindicación 1:



En este sentido, considero que la materia reclamada comprende un alcance limitado de protección, que corresponde a modalidades preferidas dentro del concepto inventivo desarrollado en la presente Solicitud, y por lo tanto que las objeciones respecto a la claridad del Capítulo Reivindicatorio quedan superadas.

ii) Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra

dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho señala que la invención carece de unidad de invención a posteriori, dado que el concepto común es un compuesto derivado de benzo[d]isoxazol sulfonamida, el cual se encuentra divulgado en el en el documento NC2020/0014586. Por lo tanto, el Despacho concluye que la invención reclama tres grupos inventivos, a saber:

- **Grupo inventivo 1:** Compuesto de fórmula (I) (Reivindicaciones 1, 21 a 24; y Reivindicaciones 7 a 8, 12 a 18 y 25 parcialmente);
- **Grupo inventivo 2:** Compuestos de fórmula (II), (III), (IV) y (VI) (Reivindicaciones 2 a 6, 9 a 11, 19 a 20; y Reivindicaciones 7 a 8, 12 a 18 y 25 parcialmente);
- **Grupo inventivo 3:** Una forma de cristal de base libre de anhidro de 2-metoxi-N-{4-metoxi-6-[(1H-pirazol-1-il)metil]-1,2-benzoxazol-3-il}benceno-1-sulfonamida (Reivindicación 26).

De acuerdo con lo anterior, el Despacho sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo y presentar divisionales según corresponda.

b- En respuesta a lo anterior, nuevamente me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado ha sido limitado únicamente a dos compuestos, sus sales y composiciones farmacéuticas que los comprenden. En este sentido, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto satisface el requisito de unidad de la invención establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486, ya que los compuestos y composiciones reclamadas hacen parte de un único concepto inventivo, el cual está definido por unas características estructurales particulares que le confieren el mismo efecto técnico, de manera tal que una persona medianamente versada en la materia puede comprender inequívocamente el alcance y la relación estructural y funcional entre las modalidades del concepto inventivo reclamado.

4. a- El Despacho considera que todas las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 1 se encuentran anticipadas por NC2020/0014586 (D1) y por lo tanto la presente invención no cumple con el requisito de novedad.

Particularmente, D1 enseña compuestos de fórmula (I) en donde R¹ es H, heteroarilo, R² es alquilo C₁₋₃ sustituido con heteroarilo C₅₋₆, R³ es H, halógeno, R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁₋₃, Ar (equivalente a A) es fenilo (arilo C₆) o heteroarilo, Es es H, Es o Ar puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, alquilo C₁₋₄.

Además, D1 divulga los sustituyentes R⁵, R⁶ y R⁷, cuando son metoxi, metoxi e hidrógeno, o metoxi, hidrógeno e hidrógeno, R³ cuando corresponde a hidrógeno, R⁴ cuando es hidrógeno o un grupo alcoxi de C₁₋₃ o metoxi, así como una composición farmacéutica que comprende un compuesto derivado de benzo[d]isoxazol sulfonamida junto con un portador farmacéuticamente aceptable. Por lo tanto, el Despacho concluye que las Reivindicaciones 7, 8, 12 a 18 y 25 tampoco son novedosas.

b- i) En respuesta, en primer lugar, me permito señalar que el Art. 16 de la Decisión 486 dispone expresamente que: *“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”*

En este contexto, resulta fundamental precisar que el documento citado como D1 **no corresponde a una solicitud de patente en trámite**, tal como lo exige la citada disposición. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TAJ) ha establecido de manera expresa que el trámite de concesión de una patente comprende todas las etapas administrativas que se surten ante la oficina competente, **iniciando con la presentación de la solicitud y finalizando con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega**. Específicamente, el TAJ establece que *“La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega”*¹. En consecuencia, una solicitud deja

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Interpretación prejudicial 102-IP-2014*, Proceso 102-IP-2014 (2014), p. 11

de estar “*en trámite*” desde el momento en que se emite y queda en firme la decisión administrativa que resuelve su concesión.

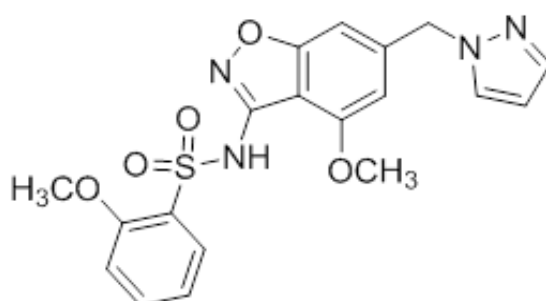
En el presente caso, D1 corresponde a una solicitud que ya fue concedida mediante la Resolución No. 58610 del 28 de septiembre de 2023, razón por la cual, desde dicha fecha, dejó de tener la naturaleza jurídica de “*solicitud en trámite*”. Por consiguiente, D1 no cumple con la normativa exigido por el Art. 16 de la Decisión 486 para ser considerado estado de la técnica válido para evaluar la novedad de la presente solicitud bajo dicha disposición.

Por lo anterior, respetuosamente me permito señalar que el Despacho está incurriendo en una interpretación errónea del artículo 16 de la Decisión 486, al considerar como “*solicitud en trámite*” un documento respecto del cual ya existe una decisión administrativa definitiva en firme de concesión. Conforme a la interpretación vinculante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el término “*solicitud*” debe entenderse como una solicitud presentada y aún en curso, esto es, respecto de la cual no se ha emitido un acto administrativo definitivo en firme.

Así las cosas, la única fecha relevante para efectos de evaluar la novedad frente a D1 es su fecha de publicación, y no su fecha de presentación. En este sentido, la contraparte internacional de D1 fue publicada el 26 de diciembre de 2019, es decir, posteriormente a la fecha de prioridad reivindicada por la presente solicitud (18 de junio de 2019). En consecuencia, D1 no puede ser considerado como arte previo válido para efectos de novedad.

En virtud de lo expuesto, respetuosamente considero que el documento D1 no puede considerado como arte previo válido para efectos de evaluar la novedad de la presente invención.

ii) Sin perjuicio de lo anterior, en segundo lugar, me permito señalar que, con el único propósito de facilitar el trámite, y como lo señalé en el punto 1 del presente memorial, la invención se ha limitado drásticamente solo a un compuesto, que es:



o 2-metoxi-N-{4-metoxi-6-[(1H-pirazol-1-il)metil]-1,2-benzoxazol-3-il}benceno-1-sulfonamida, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

En este sentido, incluso asumiendo que D1 pudiera ser utilizado como arte previo válido para evaluar la novedad de la invención -lo cual, como se explicó anteriormente, no es el caso-, los compuestos reclamados aún tendrían novedad.

iii) A la luz de lo anterior, me permito señalar que 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 invención.² Adicionalmente, 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 En el presente caso, D1 no divulga la totalidad de las características de los compuestos reclamados, y ni siquiera constituye arte previo válido frente a la presente solicitud, por lo cual considero que la novedad de la solicitud debe ser reconocida.

5. Finalmente, 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 por las Oficinas de Patentes de Canada, Chile, China, Estados Unidos, India, Japón, México, República Dominicana, Rusia y Taiwán.

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 aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

² Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2020, sección 10

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>)

6. Por todo lo anterior, 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 por concepto de modificaciones.