

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.- **X-RX, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para
"INHIBIDORES ESPIROCÍCLICOS SUSTITUIDOS DE LA AUTOTAXINA".-
Clase. **A61K 31/503.**-Expediente número **NC2016/0002679.**-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea de Diciembre 30 de 2016.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio **Nº 16260** emitido por la Dirección de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **REINVINDICACIONES.**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones de claridad presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente los novedosos compuestos de fórmula I, útiles como inhibidores de la ATX, los cuales son el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- **Nuevas Reivindicaciones 1 a 22:** corresponden a las reivindicaciones 1 a 22 actualmente presentadas las cuales han sido modificadas para limitar la materia reclamada y para recitar grupos que representan una generalización razonable de los grupos en los compuestos ejemplificados.

- **Nuevas Reivindicaciones 23 a 33:** corresponden a las reivindicaciones 24 a 34 actualmente presentadas las cuales han sido modificadas para recitar “el compuesto o sal”.
- **Nuevas Reivindicaciones 34 a 39:** corresponden a las reivindicaciones 35 a 40 actualmente presentadas.
- **Nuevas Reivindicaciones 40 a 42:** corresponden a nuevas reivindicaciones que reclaman compuestos específicos. Dichas reivindicaciones hallan pleno sustento en la reivindicación 40 original y a través de la memoria descriptiva.
- **Nueva Reivindicación 43:** corresponde a la reivindicación 41 actualmente presentada.

Cabe destacar que la expresión “opcionalmente” ha sido eliminada de todo el capítulo reivindicatorio y el conector disyuntivo “o” ha sido modificado por “y”.

De acuerdo con lo anterior, me permito señalar que la reivindicación **23** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fue **eliminada** del documento modificado.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 43 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales de los compuestos objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. **Pago de Tasas.**

El señor Examinador requiere el pago de la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada.

En vista de tal señalamiento, primeramente me permito manifestar que el Señor Examinador no tuvo en cuenta el pago por tasa de reivindicaciones adicionales 11-41 manifestado en mi memorial de Octubre 31 de 2016.

Sin embargo, de acuerdo con el numeral 3.1 del presente memorial, me permito aclarar que el capítulo reivindicatorio modificado que aquí se presenta cuenta con 43 reivindicaciones.

En este sentido y con base en las anteriores modificaciones, atentamente manifiesto a ese Despacho que el **pago respectivo de la tasa adicional por las reivindicaciones 42 y 43** (correspondientes a las reivindicaciones extra después de la 41 pagada), se llevará a cabo mediante la plataforma SIPI el día de hoy.

3.3. Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

Con respecto a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, el señor Examinador afirma que:

- ✓ *"El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas algunos de los compuestos sustentados son (...) lo cual no da evidencia de todos los posibles compuestos, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los compuestos, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.*

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales X1, X2, X3, R1, R2, R2a, R3, R4, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados."

Considerando lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado para limitar las definiciones de los radicales y de esta manera, recitar grupos que representan una generalización razonable de los grupos recitados en los compuestos ejemplificados.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado cumple con lo solicitado por el señor Examinador y supera totalmente las anteriores objeciones.

- ✓ *"El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo "o", que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo."*

Con respecto a la anterior objeción, me permito manifestar que el conector "o" ha sido reemplazada por "y" a lo largo del capítulo reivindicatorio. Por esto, la anterior objeción queda superada.

- ✓ *En el capítulo reivindicatorio se menciona los términos "opcionalmente" y "uno o más" precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las*

características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlas.

Respecto a lo anterior, primeramente me permito mencionar que el término "opcionalmente" ha sido eliminado del capítulo reivindicatorio modificado.

Por otra parte, con respecto al término "uno o más", me permito mencionar que de ninguna manera es impreciso y al contrario de lo que afirma el Señor Examinador, sí permite delimitar el alcance de la invención y por ende distinguir la invención del estado de la técnica. En consecuencia, cuando en el presente caso se dice, por ejemplo, "*uno o más*" sustituyentes independientes G³ o "*uno o más*" portadores farmacéuticos significa que no sólo se proporciona uno de sustituyentes independientes G³ o portadores farmacéuticos, sino que pueden ser más de uno.

En este caso, si se restringiera a solo "uno", tal limitación abriría fácilmente la manera de eludir las reivindicaciones añadiendo simplemente dos sustituyentes independientes G³ o dos portadores farmacéuticos. Por lo tanto, sería una limitación injusta de la materia reclamada.

Adicionalmente, me permito señalar que contrario a lo que afirma el señor Examinador, dicho término permite una comparación con el estado de la técnica, y por lo tanto no puede ser considerado como un término "*aislado*", sino que debe ser interpretado en el contexto de la reivindicación en la que se encuentra, y debe ser entendido por la persona experta en la técnica a la que se dirigen.

Así pues, me permito citar la Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, numeral 2.6.5.1, en donde menciona que: «*El significado y alcance de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en el área técnica de la solicitud (...)*». En este sentido, la terminología habitual del campo técnico de la persona experta se puede utilizar y no hay necesidad de explicar detalles de la invención que son completamente evidentes para dicha persona.

En consecuencia, es importante reiterar que los términos utilizados en el nuevo capítulo reivindicatorio son la mejor manera de describir la invención, y de ninguna manera disminuyen la claridad de las reivindicaciones. Por lo tanto, solicito amablemente que la objeción a este respecto sea retirada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, me permito señalar que el mencionado capítulo reivindicatorio modificado se ajusta completamente a los requerimientos del Artículo 14 de la Decisión Andina 486 de 2000 y cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **272 a 294** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **43 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado actualmente ante ese Despacho.

5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

6. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com