

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.-**GILEAD APOLLO LLC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS**".- Clase **A61P 3/4 AC.**-Expediente número **15-290.723.-**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea de 23 de noviembre de 2017.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **16666** en relación con la Concisión del Capítulo Reivindicatorio y Reivindicaciones relativas a un uso, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sólo se superan completamente dichas objeciones sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

3.1. **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que remplace al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas como parte del concepto técnico realizado 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 el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas de la descripción. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 1, 3 y 4:** corresponden a las reivindicaciones 1, 3 y 4 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, las cuales fueron modificadas para describir de manera más precisa el anillo central bicíclico de fórmula II y sus sustituyentes divulgado en dichas reivindicaciones.

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 2 y 5 a 12:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 2 y 5 a 12 actualmente presentadas.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las **reivindicaciones 13 y 14** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron eliminadas del documento modificado.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 12 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales de los compuestos útiles como inhibidores de Acetil CoA Carboxilasa (ACC) y composiciones que los comprenden, que son objeto de la presente solicitud, y que cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

3.2. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso.

Ahora, con respecto a las objeciones presentadas por la Señora Examinadora considera según las cuales las reivindicaciones 13 y 14 son relativas a un uso, pues no hacen referencia a un método, sino que indica la actividad del compuesto que consiste en inhibir ACC y sus eventuales aplicaciones en una muestra biológica y en una planta.

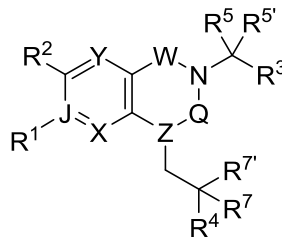
En conexión con lo anterior, amablemente me remito al nuevo capítulo reivindicatorio del cual se han eliminado dichas reivindicaciones, por lo que amablemente solicito dar por superada esta objeción.

3.3. Concisión del Capítulo Reivindicatorio.

Finalmente, con respecto a la concisión del capítulo reivindicatorio, la señora Examinadora afirma lo siguiente:

"La reivindicación 1 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados"

Respecto a la mencionada objeción, me permito llamar la atención a la examinadora sobre las modificaciones realizadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, en donde ahora la reivindicación 1 reclama los compuestos de fórmula II:



II

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

- R² es halógeno, trifluorometil, un anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3-8 miembros, -C(O)OR, o un anillo heteroaromático monocíclico de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno, o azufre;
- uno entre R⁷ y R^{7'} es hidrógeno y el otro es -OR⁶;
- R⁴ es un anillo;

y las variables restantes son como se delinear en las reivindicaciones.

Como tal, los compuestos de fórmula II requieren un anillo central con una distribución electrónica específica, y un enlace alquileo sustituido con -OR⁶ (en R⁷ o R^{7'}) unido al grupo Z, el cual se encuentra presente en cada uno de los compuestos ejemplificados. Así mismo se requiere que el sustituyente R⁴ sea un grupo cíclico y que por su parte, el sustituyente R² sea un grupo trifluorometilo, un grupo carbocíclico o un anillo heteroaromático tal como lo enseñan todos los compuestos ejemplificados en la presente invención.

Por lo tanto, me permito resaltar que las modificaciones realizadas sobre dicha reivindicación limitan la materia reclamada a una razonable generalización de los compuestos ejemplificados en la descripción.

En este sentido, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de concisión presentadas por el Señora Examinadora y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **SOLICITUD DE NUEVO EXAMEN DE PATENTABILIDAD PARA LA SOLICITUD.**

Finalmente, me permito manifestar que es deseo del solicitante requerir a ese Despacho la expedición de un nuevo examen de patentabilidad, lo anterior en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes los argumentos y las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentadas en respuesta al Oficio N° 16666.

5. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar compuestos útiles como inhibidores de Acetil CoA Carboxilasa (ACC) y composiciones que los comprenden, y está plenamente soportado dentro del texto de la descripción, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar copia de las páginas **149 a 153** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **12 reivindicaciones**.

7. Adicionalmente, informamos que el pago por el nuevo Examen de Patentabilidad se efectuó a través de la plataforma SIPI el día de hoy.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com