

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0005872

Solicitud de patente de invención titulada: “ÁCIDO 3-(6-ALCOXI-5-CLOROBENZO[D]ISOXAZOL-3-IL)PROPANOICO ÚTIL COMO INHIBIDORES DE QUINURENINA MONOOXIGENASA”

Solicitante: GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED.

Nuestra Ref.: P2017/000082

RESPUESTA AL OFICIO No. 8618, NOTIFICADO EL 16 DE JULIO DE 2018
(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. a- El Examinador afirma que la Reivindicación 1 no está sustentada en el Capítulo Descriptivo ya que no se desarrollan compuestos cuyas definiciones para R¹ sean diferentes de oxazolilo, pirazolilo, piridilo, piridazinilo, y pirimidinilo; sustituidos por metilo, F, Cl y etilo. Adicionalmente el Examinador indica que el Capítulo Descriptivo no es claro y no divulga la invención completamente debido a que no se desarrollan compuestos en los que R¹ este sustituido por Br, I y =O.

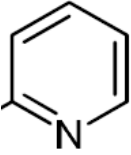
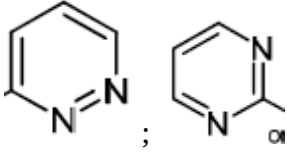
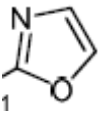
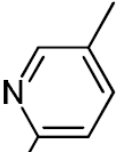
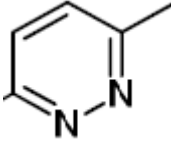
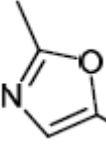
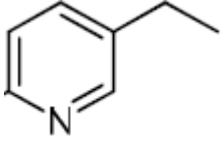
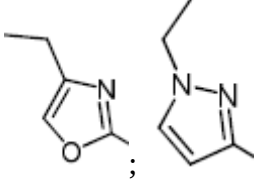
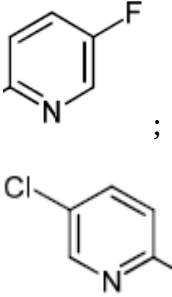
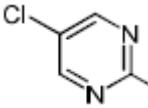
b- En respuesta a la objeción del Examinador respetuosamente me permito indicar que el alcance reclamado para R¹ es completamente válido ya que a diferencia de la opinión del Examinador, sí encuentran sustento en el Capítulo Descriptivo. En especial, vale la pena resaltar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido, el alcance reclamado para R¹ (que de por sí es bastante limitado)

pretende proteger diferentes modalidades del invento que, si bien no están estrictamente ejemplificadas, evidentemente cualquier persona medianamente versada en la materia entendería que se encuentran dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores, y de ninguna manera considerarían que este alcance corresponde a una exagerada e incommensurable protección de materia carente de soporte en el Capítulo Descriptivo.

Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar **obligatoriamente** a los compuestos ejemplificados, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. Así mismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Por lo tanto, no existe requerimiento legal o técnico alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. En el particular, la presente invención presenta 65 compuestos ejemplificados, 30 compuestos intermediarios de reacción, siete (7) rutas sintéticas y resultados biológicos que evalúan la actividad de los compuestos reclamados como inhibidores de quinurenina monooxigenasa. De esta manera, la ilustración proporcionada por el Capítulo Descriptivo le permite a la persona medianamente versada en la materia la información técnica suficiente para comprender con claridad los límites de la invención y además poder reproducirla completamente sin necesidad de acudir a información adicional.

En este punto vale la pena llamar la atención sobre las disposiciones del Manual Andino de Patentes, en particular en la sección “Soporte en la Descripción”, en donde se señala que *“el objeto de cada reivindicación tiene que tener su fundamento en la descripción y que su alcance no debe exceder más allá de lo justificado por el contenido de la Descripción y los dibujos”*¹. Para el presente caso, cada una de las modalidades reclamadas para R¹ tiene su fundamento en el Capítulo Descriptivo y además su alcance no excede de ninguna manera lo divulgado y justificado en dicho Capítulo Descriptivo, puesto que cada modalidad se encuentra razonablemente justificada y ejemplificada, así:

¹ Manual Andino de Patentes (2004). Sección 4.6.11. Pg. 43

Alcance Grupo R ¹	Modalidad sustentada	Soporte	Ejemplos
Heteroarilo no sustituido	Heteroarilo de seis (6) miembros con ún (1) heteroátomo		1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 2, 25, 26, 1n
	Heteroarilo de seis (6) miembros con dos (2) heteroátomos		13, 14, 15, 21, 22, 43, 44, 45, 46
	Heteroarilo de cinco (5) miembros con dos (2) heteroátomos		9, 10
Heteroarilo sustituido con metilo	Heteroarilo de seis (6) miembros con ún (1) heteroátomo		3, 4, 5, 8, 23, 24
	Heteroarilo de seis (6) miembros con dos (2) heteroátomos		17, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 34, 39, 40, 47, 48, 49, 50
	Heteroarilo de cinco (5) miembros con dos (2) heteroátomos		35, 36
Heteroarilo sustituido con etilo	Heteroarilo de seis (6) miembros con un (1) heteroátomo		29, 30, 31, 32
	Heteroarilo de cinco (5) miembros con dos (2) heteroátomos		41, 42, 53, 54
Heteroarilo sustituido con halo	Heteroarilo de seis (6) miembros con ún (1) heteroátomo sustituido con halo		6, 7, 11, 12, 16, 18, 27, 28, 55
	Heteroarilo de seis (6) miembros con dos (2) heteroátomos sustituido con halo		33, 37, 38, 51, 52

Así, vale la pena recordarle al Examinador que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es **estrictamente ilustrativa** y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos ilustrados en los ejemplos deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

Por consiguiente, para el presente caso, la persona medianamente versada en la materia se encuentra en total capacidad de comprender el alcance de la invención, 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.

Así las cosas, considero que las objeciones elevadas por el Examinador con respecto al soporte de la Reivindicación 1 en el Capítulo Descriptivo y falta de claridad del mismo quedan superadas, por lo que éste cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

2. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un examen de fondo adicional, 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:

- Recibo de pago correspondiente a tasa de examen adicional.