

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0010727

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “AMIDAS HETEROCÍCLICAS
ÚTILES COMO MODULADORES DE PROTEÍNAS”**

**Solicitante: GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED**

Nuestra Ref.: P2018/000162

RESPUESTA AL OFICIO No. 8067, NOTIFICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2019
(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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

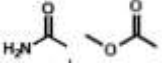
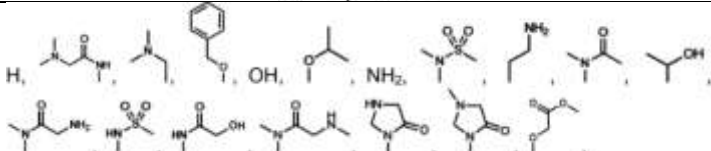
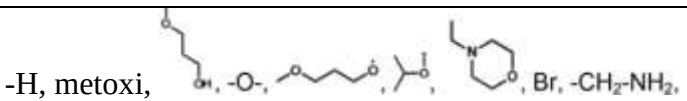
1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 17 a 25;
- al final de la Reivindicación 1 se introducen las definiciones de heterocicloalquilo y heteroarilo las cuales encuentran soporte en las páginas 38 y 39 del Capítulo Descriptivo;
- se introducen las nuevas Reivindicaciones 17 a 27 que encuentran soporte en el Ejemplo 14 del Capítulo Descriptivo;
- se introducen las nuevas Reivindicaciones 28 a 37 que encuentran soporte en el Ejemplo 13 del Capítulo Descriptivo.

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.

2. a- La SIC eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad y concisión y soporte del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 carece de concisión, pues emplea términos generales e imprecisos como “heterocicloalquilo de 5-6 miembros”, “un grupo heteroarilo de 5-6 miembros”, “heterocicloalquilo de 4-6 miembros”, “heteroarilo de 9-10 miembros”, “heterocicloalquilo de 4-6 miembros”, “-alquil C₁-C₆-(heterocicloalquilo de 4-6 miembros)-alquilo C₁-C₆”, “-alquil C₁-C₆-(heteroarilo de 5-6 miembros)-alquilo C₁-C₆” y “forman un anillo de 5-6 miembros”, los cuales presentan múltiples opciones de diferentes sustituciones que no encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo. La SIC sugiere especificar el número y tipo de heteroátomos presentes en cada caso;
- las Reivindicaciones 1, 2 y 10 no son concisas ya que las definiciones de los sustituyentes que las conforman son muy amplios abarcando una cantidad excesiva de compuestos posibles. La SIC sugiere restringir las reivindicaciones a una generalización razonable del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, aquellos que se encuentran debidamente sustentados en el Capítulo Descriptivo. El Despacho señala que el Capítulo Descriptivo solo proporciona sustento para los siguientes sustituyentes de los compuestos 1-9, 11, 13, 15, 16, 23, 25-30, 33-35, 47, 49, 50, 54, 55, 57-61, 63-66, 68-74, 76-79, 81-83, 85-88, 90, 92, 102, 104, 105, 107-110, 112-114, 117, 118, 120, 122-144, 146-149, 151-160, 163-167, 169, 172-183, y 186-197:

Sustituyentes	Definiciones sustentadas en los Ejemplos
R ³	
R ⁴	
q	0
R ^{A1}	

- las Reivindicaciones 17 a 25 se encuentran dirigidas a materia no patentable, tal como usos y métodos de tratamiento.

ii) Ahora bien, respecto a las objeciones de concisión y soporte de las Reivindicaciones 1, 2 y 10, me permito resaltar que el inventor tiene derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste particularmente cuando el Despacho reconoce que no hay arte previo que afecte la patentabilidad de la materia reivindicada. 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 preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

En este punto resulta relevante recordar que el Capítulo Reivindicatorio de una solicitud de patente está dirigido a personas medianamente versadas en la materia, esto es, personas en el área de la química, las cuales están en total capacidad de comprender el alcance y los límites de la invención con base en la información que proporciona el Capítulo Descriptivo y su conocimiento en el área.

Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar los compuestos reivindicados, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. Asimismo, 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 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. Además, vale la pena recordarle a la SIC 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. Particularmente, el Capítulo Descriptivo describe 197 Ejemplos y datos biológicos que

proporcionan soporte y demuestran que los compuestos aquí reclamados son efectivos como moduladores de la proteína transmembrana 173 (TMEM173) también llamada STING (estimulador de los genes de interferón).

Sin embargo, con el ánimo de facilitar el trámite, al final de la Reivindicación 1 se introducen las definiciones de los grupos heterocicloalquilo y heteroarilo, las cuales encuentran soporte en las páginas 38 y 39 del Capítulo Descriptivo, con lo cual, junto con lo sustentado anteriormente, se considera completamente superada la objeción al respecto.

iii) Así, a la luz de los argumentos planteados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de concisión y soporte 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, 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. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

4. De otra parte, y sólo a título ilustrativo no vinculante, me permito destacar que esta solicitud de patente ha sido admitida para concesión en Estados Unidos y Nigeria.

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 Superintendencia de Industria y Comercio debe emplear.

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

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por reivindicaciones adicionales;
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de examen adicional.