

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0003565

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DE ESPIRO[3H-INDOL-3,2’-PIRROLIDIN]-2(1H)-ONA Y DERIVADOS COMO INHIBIDORES DE MDM2-P53”

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref.: P2018/000049

RESPUESTA AL OFICIO No. 1146, NOTIFICADO EL 23 DE ENERO DE 2020
(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 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 con la respuesta al primer examen de fondo el 24 de septiembre de 2019. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicación 7;
- se modifica la Reivindicación 1, para definir los sustituyentes n, W, X, Y, V, D, E y F, que encuentran soporte en la página 7 y en los Ejemplos de las Tablas 1 a 7, 9 a 15, 15-6 a 15-9, 19, 21 a 28, 33 a 41 y 43 a 48;
- se limita el significado de n en la Reivindicación 1 a 1 o 2;
- en las Reivindicaciones 1 y 4, se reemplaza el término “*opcionalmente sustituido*” por “*no sustituido o sustituido*”.

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, del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 no es clara ya que no define los elementos D, E, F, X, Y, W y V, ni el subíndice -n- en la estructura Markush, por lo cual la SIC sugiere definir completamente las opciones incluidas en la estructura Markush reclamada;
- las Reivindicaciones 1 y 4 no son claras dado que los términos “y/o” “*opcionalmente*” no son limitativos e impiden definir el alcance de la materia reclamada. La SIC sugiere reemplazar dicho término o incluir las características opcionales en una reivindicación dependiente.

b- i) En respuesta a las objeciones de la SIC, me permito en primer lugar llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito.

Particularmente en la Reivindicación 1 se definieron los sustituyentes D, E, F, X, Y, W y V, y el subíndice -n-, los cuales habían sido omitidos por un error involuntario en el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado junto con la respuesta al primer examen de fondo. Lo anterior encuentra soporte en la página 7 del Capítulo Descriptivo, en el Capítulo Reivindicatorio radicado originalmente y en los Ejemplos de las Tablas 1 a 7, 9 a 15, 15-6 a 15-9, 19, 21 a 28, 33 a 41 y 43 a 48.

Adicionalmente, se limitó la definición de n en la Reivindicación 1 a 1 o 2.

Por lo anterior, considero completamente superada la objeción al respecto de la definición de la fórmula *Markush* reclamada en la Reivindicación 1.

ii) Ahora bien, respecto al término “*opcionalmente*” en las Reivindicaciones 1 y 4, respetuosamente me permito señalar que con ánimos de facilitar el trámite y siguiendo las amables sugerencias del Despacho, este término ha sido

reemplazado por “*no sustituido o sustituido*”, de tal manera que ahora es completamente claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que “*no sustituido o sustituido*” es una expresión alusiva a ciertas modalidades de la invención las cuales simplemente representan que los sustituyentes específicos en las definiciones de R^{c1} , R^2 , R^3 y R^{a4} pueden estar ausentes o presentes, o que la molécula puede estar sustituida por uno o más sustituyentes.

iii) Finalmente en cuando al término “y/o”, respetuosamente difiero de la opinión de la SIC, en tanto considero que dicho término es completamente claro para cualquier persona medianamente versada en la materia y normalmente es aceptado en la práctica de patentes a nivel mundial. En este punto, me permito 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 y como el presente caso lo reconoce la SIC. 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, sin que dicha amplitud necesariamente implique falta de claridad. En este sentido, el uso de dicha expresión únicamente pretende proteger diferentes modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo y en los Ejemplos, y que evidentemente están dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

En este punto resulta relevante recordar que el Capítulo Reivindicatorio y el Capítulo Descriptivo de una solicitud de patente están dirigidos a personas medianamente versadas en la materia, esto es, personas en el área de la química, las cuales están en total capacidad de comprender que el término “y/o” como se emplea en la Reivindicación 1 se refiere a que el grupo R^1 está sustituido bien por R^{b1} o por R^{c1} o por ambos, R^{c1} está sustituido bien por R^{d1} o por R^{e1} o por ambos, R^2 o R^3 están sustituidos bien por R^{b2} o por R^{c2} o por ambos, cuando son fenilo o un heteroarilo de 5-6 miembros. Lo anterior es perfectamente claro y no introduce ambigüedades en torno a los límites y el alcance de la materia que se desea proteger.

iv) Así las cosas, a la luz de los modificaciones y argumentos presentados anteriormente, 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), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. Agradezco la opinión favorable de la SIC 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. Finalmente, 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.