

P-2018/15911

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0008846**Solicitud de patente a nombre de **PHOENIX MOLECULAR DESIGNS**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad PHOENIX MOLECULAR DESIGNS, domiciliada en Canadá, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **3747** notificado electrónicamente el 2 de abril de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de catorce (14) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1.** Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 a 30, 33 a 37, 41 a 43, 45 a 48, 50, 52, 54 a 105, 110, 112 a 117.
- 1.2.** La definición de R^2 en la nueva reivindicación 1 (antigua reivindicación 31) se define como aquel que es hidrógeno, halo, C1-6alquilo, o C1-6haloalquilo.
- 1.3.** Las estructuras del compuesto de la reivindicación 1 ya no incluye que dicha estructura puede ser un profármaco.
- 1.4.** En vista de los cambios previos, la numeración de las reivindicaciones, así como sus dependencias se han adecuado.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas por reivindicaciones adicionales

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Excepción de patentabilidad

A fin de superar la objeción, en esta oportunidad no se incluyen las antiguas reivindicaciones 112 a 117.

4. Título

Siguiendo las amables recomendaciones del Examinador, se ha modificado el título de la presente solicitud a "COMPUESTOS DERIVADOS DE CARBOXAMIDA DE FÓRMULA (I), COMO INHIBIDORES DE RSK Y POR TANTO ADECUADOS CONTRA PATOLOGÍAS TALES COMO CÁNCER Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN".

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico. En cuanto a las diferentes objeciones formuladas, se desea manifestar lo siguiente:

- 5.1.** El pliego reivindicatorio solo contiene una reivindicación independiente, por lo que el mismo es claro.
- 5.2.** Debido a que en esta oportunidad no se incluyen las antiguas reivindicaciones 1, 2 a 4, 6, 8, 10, 11, 13 a 17, 19 a 22, 24 a 28, 30, 31, 54, 55 y 78, la objeción de falta de claridad se torna irrelevante. Es decir, ninguno de los términos poco claros identificados por el examinador se encuentran presentes en el nuevo pliego reivindicatorio.

6. Unidad de invención

El examinador indica en su concepto técnico que la solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones.

A fin de superar esta objeción, las reivindicaciones modificadas que se presentan en esta oportunidad se limitan al grupo inventivo 4 dirigido a un compuestos de fórmula I, donde A es $-N=$, B es $-N(R_4)$ y E es $C(R_3)=$ y forman un sistema de anillo tricíclico con R_4 .

7. Pago de tasas por concepto del examen de patentabilidad del nuevo

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 del 2016, teniendo en cuenta que en el presente caso se ha seleccionado un grupo inventivo diferente al estudiado en la acción oficial 3747. Adicionalmente, se hace notar que la presente solicitud fue publicada el 13 de noviembre de 2018, con lo cual los 18 meses para el estudio de patentabilidad a los que se refiere la Resolución en cuestión vencieron el 13 de mayo de 2020. Sin embargo, es pertinente señalar que para esa fecha el solicitante se encontraba aún dentro del término para dar respuesta al presente oficio, por lo cual se procede a realizar el pago del nuevo examen junto con el presente memorial, solicitando respetuosamente realizar un nuevo examen de patentabilidad.

8. Novedad y nivel inventivo

Con respecto a las reivindicaciones que se presentan en esta oportunidad, se resalta que las mismas corresponden a un grupo inventivo que aún no ha sido estudiado por la SIC, motivo por la cual no se presentan argumentos respecto a los requisitos de patentabilidad del asunto en referencia.

9. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) La presente solicitud se refiere a un único concepto común inventivo, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 25 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho proceder con el estudio de patentabilidad del nuevo pliego reivindicatorio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

10. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por catorce (14) reivindicaciones.
- Recibo de pago por concepto del examen de patentabilidad del nuevo pliego reivindicatorio dirigido al grupo inventivo 4 identificado por el examinador.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0008846
Recibo: 20-44927
Fecha: 25/06/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 413108
CUS: 662255842

Patente PCT

COMPUESTOS DERIVADOS DE CARBOXAMIDA DE FÓRMULA (I), COMO INHIBIDORES DE RSK Y POR TANTO ADECUADOS CONTRA PATOLOGÍAS TALES COMO CÁNCER Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,133,000	\$ 1,133,000
TOTAL					\$ 1,133,000