

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

**Re: Expediente No. NC2019/0002595**

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE 6,7- DIHIDRO-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINA SUSTITUIDOS”**

**Solicitante: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**

**Nuestra Ref.: P2019/000017**

**RESPUESTA AL OFICIO No. 7609, NOTIFICADO EL 30 DE JUNIO DE 2020**

**(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 materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 10 de octubre del 2019 como Modificaciones Voluntarias.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se elimina la expresión “o un solvato de tanto el compuesto como una sal del compuesto” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- se sustituye la expresión “opcionalmente sustituido con uno a” por “sustituido con cero a” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- se adicionan las nuevas Reivindicaciones 11 a 13 que encuentran soporte en los ejemplos 67 y 162 de las páginas 167 y 168 del Capítulo Descriptivo;

- la nueva Reivindicación 14, corresponde a la antigua Reivindicación 11;
- se ajustan las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

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 éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma, por lo cual sigue modificarlo por:

“DERIVADOS DE 6,7- DIHIDRO-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINA SUSTITUIDOS”.

b. Al respecto, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia del Despacho.

3. a- El Despacho considera que las reivindicaciones carecen de claridad por lo siguiente:

- las Reivindicaciones 1, 3 y 4 mencionan el término “*opcionalmente*” considerado impreciso por que no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- las Reivindicaciones 1 a 11 mencionan el término “*solvato*” el cual no encuentra sustento en el Capítulo Descriptivo.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné brevemente en el numeral 1 del presente escrito. En particular, la expresión “*o un solvato de tanto el compuesto como una sal del compuesto*” ha sido eliminada y en consecuencia considero superada cualquier objeción al respecto.

ii) Ahora bien, frente al término “*opcionalmente sustituido*”, me permito resaltar que esta expresión fue reemplazada por “*sustituido con cero a*” a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto tal y como lo indique en el numeral 1 del presente escrito. Así las cosas me permito indicar, que dicha expresión es completamente entendible para la persona medianamente en la materia, sino que además,

los sustituyentes se encuentran definidos claramente en la Reivindicación 1 y en sus dependientes. En otras palabras, dichos sustituyentes no representan un número infinito de posibles opciones del compuesto de Fórmula (I) reclamado, por el contrario, estas opciones se encuentran claramente definidas y permiten limitar los compuestos reivindicados a un número finito de modalidades, las cuales están comprendidas por el concepto inventivo al que está dirigida la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante resaltar que todas y cada una de las opciones de sustitución reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cuentan con soporte en los 159 ejemplos del Capítulo Descriptivo y en las 165 caracterizaciones presentadas en el Capítulo Descriptivo, proporcionando suficiente soporte para todo el alcance reivindicado. En este sentido, me permito afirmar que la materia reclamada es clara y entendible para la persona versada en la materia, la cual estaría en capacidad de comprender inequívocamente el alcance y los límites de la presente invención y podría reproducirla sin necesidad de acudir a experimentación adicional excesiva. De hecho, una persona medianamente versada en la materia comprendería con claridad que la expresión “*sustituido con cero a*”, ahora presente en la Reivindicación 1, 3 y 4, no introduce ambigüedades en la medida en que dichos sustituyentes se encuentran claramente definidos y no corresponden a una cantidad excesiva de posibles alternativas.

De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Estados Unidos.

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 SIC debe emplear.

6. 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 examen adicional