

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0012077

Solicitud de patente de invención titulada: “DERIVADOS DE ÉSTERES DE OXABOROL-6-CARBONIL AMINOÁCIDOS Y SUS SALES COMO TRIPANOCIDAS”

Solicitante: ANACOR PHARMACEUTICALS INC.

Nuestra Ref.: P2018/000179

RESPUESTA AL OFICIO No. 5646, NOTIFICADO EL 21 DE MAYO 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 de prórroga 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 originalmente el 08 de noviembre de 2018. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 17 a 21;
- se definen los posibles grupos representados por el término “*opcionalmente*”, en la Reivindicación 1 lo cual encuentra soporte en las páginas 20 y 21 del Capítulo Descriptivo;
- se limita la Reivindicación 15 a una selección de los compuestos de los Ejemplos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 141,

- 142, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 167, 171, 173, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 214, 215, 219, 220, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 242, 246 y 247 del Capítulo Descriptivo;
- se introduce el compuesto “4-fluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato” en la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 16), el cual encuentra soporte en el Ejemplo 169 del Capítulo Descriptivo;
 - se introducen las nuevas Reivindicaciones 16 y 18 a 26, las cuales encuentran soporte en la Reivindicación 15 y en los Ejemplos 134, 154, 165 y 168 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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 debe ser modificado de acuerdo con el alcance del Capítulo Reivindicatorio Modificado.

b- En respuesta a este punto, y siguiendo la amable sugerencia del Despacho, me permito modificar el título de la presente invención de la siguiente manera:

*“DERIVADOS DE ÉSTERES DE OXABOROL-6-CARBONIL AMINOÁCIDOS
Y SUS SALES COMO TRIPANOCIDAS”*

3. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 1 y 3 no son claras, ya que el término “*opcionalmente*” es impreciso y no permite determinar el alcance de protección pretendido. El Despacho sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Adicionalmente, el Despacho indica que las Reivindicaciones 18 a 21 están dirigidas a métodos de tratamiento, lo cual constituye materia no patentable.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el punto 1 del presente memorial, en el cual se eliminaron las Reivindicaciones 17 a 21. En este sentido, considero completamente superadas las

objecciones frente a dichas reivindicaciones, en particular aquellas relacionadas con materia no patentable.

ii) Con respecto a la objeción frente al término “*opcionalmente*”, me permito diferir respetuosamente de la opinión del Despacho, toda vez que dicho término es perfectamente entendible para una persona medianamente versada en la materia, y es de hecho ampliamente utilizado en el ámbito de las patentes a nivel mundial. En este caso, el uso del término “*opcionalmente*” en las Reivindicaciones 1 y 3 hace referencia a modalidades en las que algunos sustituyentes de la fórmula reivindicada podrían estar presentes o ausentes. Es importante resaltar que dichos sustituyentes están definidos en cada reivindicación, ya sea con su nombre químico o su estructura química, de manera que una persona versada en la materia puede entender el alcance y los límites de protección reclamados.

Adicionalmente, es importante señalar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar su amplitud, siempre y cuando cumpla con los requisitos de unidad de invención y no exista arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se introdujo en la Reivindicación 1 la definición de los posibles grupos que pueden sustituir los radicales de la Fórmula I, de acuerdo con lo señalado en las páginas 20 y 21 del Capítulo Descriptivo. Por todo lo anterior, considero superada la objeción correspondiente.

iii) Así las cosas, en vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, de forma tal que una persona medianamente versada en la materia puede comprender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reivindicada.

4. Adicionalmente, con el objetivo de corregir la solicitud, me permito anexar a este escrito Hojas Sustitutas de las Páginas 134, 135, 139, 140, 147, 172, 173, 175, 178, 179, 187, 233, 238, 239, 288, 289, 290, 297, 298 y 299 del Capítulo Descriptivo, en las cuales se

corrigen los errores tipográficos evidentes en los nombres químicos y/o la fórmula estructural de los compuestos mencionados en los Ejemplos 48, 50, 57, 58, 68, 92, 100, 101, 107, 156, 161, 162, 234, 235, 247 y 249. Cabe resaltar que estas modificaciones no representan una ampliación de la materia divulgada al momento de presentar la solicitud, y solamente se trata de correcciones de errores evidentes en los nombres químicos que corresponden a cada una de las estructuras de los compuestos señalados anteriormente o de la estructura que corresponde al nombre del compuesto ejemplificado.

5. 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.

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;
- Hojas Sustitutas - Páginas 134, 135, 139, 140, 147, 172, 173, 175, 178, 179, 187, 233, 238, 239, 288, 289, 290, 297, 298 y 299;
- Recibo de pago por concepto de examen de fondo adicional.