

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI. -QPEX BIOPHARMA, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE ACIDO BORONICO Y OXABOROLES COMO INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS". Clase C07F 5/02.-Expediente número NC2018/0013978.

1. A través del presente memorial, atentamente me permito dar respuesta al auto dictado por ese Despacho correspondiente al Oficio N° **14133** notificado por fijación en línea el 20 de noviembre del 2020.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico reportado en dicho auto en relación a la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, el título y la descripción de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones y se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. TÍTULO DE LA SOLICITUD

En primer lugar, el examinador asegura que el título de la presente solicitud no se relaciona completamente con el objeto de la solicitud y además hace referencia a usos, los cuales no son patentables.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la amable sugerencia del examinador, es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud a:

"DERIVADOS DE ACIDO BORONICO Y OXABOROLES COMO INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS".

Dicho título define de manera clara el objeto de la presente solicitud sin hacer referencia a materia no patentable, por lo que solicito amablemente que se dé por superada la objeción a este respecto.

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD

Por otro lado, el examinador señala que las estructuras de los compuestos 30, 36, 40 y 42 están incompletas y no caben en el recuadro que pretende mostrarlas.

Frente a lo anterior, me permito señalar que se ha ajustado el tamaño de dichos compuestos para que sean completamente visibles, dando así cumplimiento a los requerimientos del artículo 28 de la Decisión 486 del 2000.

5. CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

5.1. **Modificación del capítulo reivindicatorio.**

En primer lugar, me permito indicar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza el actualmente presentado, con el fin de superar las objeciones planteadas por el examinador en el concepto técnico. Los cambios realizados consisten en la eliminación de la expresión "*opcionalmente sustituido*" del capítulo reivindicatorio, y en los casos donde se definen las respectivas sustituciones se reemplazó por la expresión "*sin sustituir o sustituido*".

En este orden de ideas, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **36 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a compuestos derivados de ácido borónico y oxaborales útiles como inhibidores de betalactamas que cuentan con pleno sustento en la descripción.

De acuerdo con lo anterior, me permito manifestar a ese Despacho que el capítulo reivindicatorio modificado **no amplía** de ninguna manera el alcance de la invención tal como fue presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

5.2. **Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio.**

Con respecto a la claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio, el Examinador afirma "*Las reivindicaciones 1-3 y 26 no son claras debido a que se utilizan el término 'opcionalmente sustituido', haciendo que las sustituciones no sean imprescindibles para llevar a cabo la invención, incurriendo en una sobre estimación de la cantidad de los compuestos objeto de la reivindicación.*"

Con respecto a esta objeción, por favor note que la expresión objetada ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio y, en los casos en los que se definieran los posibles sustituyentes, se reemplazó por la expresión "*sin sustituir o sustituido*" con el fin de precisar

las posibles sustituciones indicadas. Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio modificado cuenta con la suficiente claridad para definir los compuestos reclamados.

Por lo tanto, me permito enfatizar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial cuenta con la suficiente claridad, concisión y sustento para definir la materia a reclamar y supera por completo las objeciones del Señor Examinador y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

6. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso al reclamar compuestos derivados de ácido borónico y oxaborales útiles como inhibidores de betalactamas, que están plenamente soportados dentro del texto de la descripción, y además cumple con todos los requerimientos de patentabilidad, cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

7. EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL

Finalmente, en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **14133**, solicito amablemente se emita un nuevo concepto técnico, para lo cual se abona la tasa correspondiente.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de las **páginas 1 a 183**, que corresponden a la descripción modificada, de acuerdo con el numeral 4 del presente memorial.
- Copia de las páginas **184 a 192** que corresponden al **capítulo reivindicatorio modificado**, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **36 reivindicaciones**.

9. Adicionalmente, me permito informar que los pagos correspondientes a: i) las modificaciones mencionadas en los numerales 4 y 5.1. del presente memorial; y ii) la emisión de un nuevo examen de patentabilidad; se efectuaron a través de la plataforma SIPI el día de hoy.

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloedacamacho.com**