

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. 14286,
NOTIFICADO EL 20 DE NOVIEMBRE 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 de prórroga legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. 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 como respuesta al primer Examen de Fondo el 2 de octubre de 2020. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 4 y 12;
- la Reivindicación 1 tiene las siguientes modificaciones:
 - o la formula Markush se limita bajo el alcance de la Fórmula II, antes reclamada en la Reivindicación 4;
 - o se elimina la definición de “*opcionalmente sustituido*” y el sustituyente R³;
 - o se definen las posibles modalidades antes englobadas por “*opcionalmente sustituido*” en los sustituyentes R⁴ y R⁶, lo que encuentra soporte en los ejemplos 6-001 a 6-250, de las páginas 104 a 300;
 - o en el sustituyente R² se definió el sustituyente opcional como halógeno, lo cual encuentra soporte en la página 28 del Capítulo Descriptivo;
 - o se elimina la expresión “*opcionalmente sustituido*” en los sustituyentes restantes;
- se agregan las nuevas Reivindicaciones 13 a 17, las cuales tienen soporte en las páginas 27 a 29, 31, 35 y 48 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 4 a 12 y 18 a 29, corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5 a 11, y 13 a 26, respectivamente;
- se reemplazan las alusiones al Capítulo Descriptivo en las nuevas Reivindicaciones 18 y 19 (antiguas Reivindicaciones 15 y 16), por el nombre UIPAC del compuesto específico, lo cual encuentra soporte en las páginas 131 a 226;
- se ajustan las dependencias a lo largo 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 eleva las siguientes objeciones en relación al Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 y 3 no son claras porque mencionan el término “*opcionalmente*” lo que hace opcional la característica a la que hace referencia, por lo que no se considera limitativo;
- las Reivindicaciones 15 y 16 hacen referencia al Capítulo Descriptivo o a los ejemplos, por lo que el Despacho sugiere reemplazarlos por el compuesto químico respectivo mediante su estructura o su nombre químico.

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 donde siguiendo la amable sugerencia del Despacho, se elimina cualquier alusión al Capítulo Descriptivo, reemplazándolo con el nombre químico de los ejemplos antes mencionados en las nuevas Reivindicaciones 18 y 19 (antiguas Reivindicaciones 15 y 16). Con lo cual considero totalmente superada la objeción al respecto.

ii) Con respecto a la objeción frente al término “*opcionalmente sustituido*”, me permito señalar que en la Reivindicación 1 se han definido las posibles modalidades antes englobadas por “*opcionalmente sustituido*” en los sustituyentes R⁴ y R⁶, en el sustituyente R² se definió el sustituyente opcional como halógeno y se ha eliminado dicha expresión de los sustituyentes restantes.

De esta manera, y a la luz de las drásticas limitaciones realizadas, me permito resaltar que la materia reclamada corresponde a una razonable generalización de los compuestos reclamados, de tal forma que el alcance y límites de la protección reclamada expresada en la reivindicaciones, contrario a presentar una excesiva complejidad para dificultar determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Así, los límites de la protección reclamada resultan claros y concisos para cualquier persona medianamente versada en la materia.

Sin perjuicio de las limitaciones antes mencionadas, me permito señalar, nuevamente, que la expresión “*opcionalmente sustituido*” es perfectamente entendible para una persona medianamente versada en la materia, y es de hecho ampliamente utilizada 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.

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 teniendo características opcionales para poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

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.

3. Adicionalmente, con el objetivo de corregir la solicitud, me permito anexar a este escrito Hojas Sustitutas de las Páginas 5, 20 a 22, 26 a 29, 33 a 36, 42, 43, 49, 51, 52, 57, 58 y 62 del Capítulo Descriptivo, en las cuales se corrigen errores tipográficos tales como superíndices faltantes, se corrigen alusiones a ejemplos específicos así como palabras mal escritas (ej, “accotxi” por “alcetoxi” en la página 57). 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 de tipográficos y de traducción.

4. Finalmente, 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 dichos requisitos de patentabilidad.

5. Además, 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 Australia, Eurasia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Nicaragua y Ucrania.

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 aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. Así las cosas, 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 5, 20 a 22, 26 a 29, 33 a 36, 42, 43, 49, 51, 52, 57, 58 y 62;
- Recibo de pago por modificaciones voluntarias.