

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (No.2) LIMITED.-
Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE
PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE BROMODOMINIO" Clase A61N 1/04.-
Expediente número NC2019/0009020.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 9 de julio de 2021.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por la Señora Examinadora en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **10582** en relación con la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio 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 para la solicitud en estudio.

3. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

El capítulo reivindicatorio fue modificado con el fin de superar las objeciones de la Examinadora. Así, las modificaciones se resumen a continuación:

- En las **reivindicaciones 1, 2, 3, 5 y 7** se reemplazó la expresión "*opcionalmente sustituido*" con las expresiones "*no está sustituido o está sustituido*" o "*no sustituido o sustituido*" según correspondiera.

En este orden de ideas, **el capítulo reivindicatorio comprende 10 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a compuestos derivados de pirazol como inhibidores de bromodominio y a composiciones farmacéuticas que los comprenden que cuentan con pleno sustento en la descripción.

Por lo tanto, este capítulo cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

4. **CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Ahora, con respecto a la claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio, la Examinadora afirma lo siguiente:

- *"La reivindicación 1 no es clara cuando menciona la expresión "opcionalmente", la cual precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación 1. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente."*

En este sentido, me permito señalar que la expresión *"opcionalmente sustituido"* se reemplazó con *"no está sustituido o está sustituido"* o *"no sustituido o sustituido"* según correspondiera a lo largo del capítulo reivindicatorio.

De esta manera, el capítulo reivindicatorio modificado define de manera clara, en cada reivindicación, una serie limitada de opciones a partir de las cuales se seleccionan los grupos químicos de los compuestos reclamados.

En consecuencia, el alcance del capítulo reivindicatorio modificado está adecuadamente definido por lo que solicito amablemente dar por superadas las objeciones en este aspecto.

- *"La reivindicación 10 no es clara ya que mencionan uno o más excipientes, lo cual no se considera una característica esencial porque no se definen mediante sus condiciones técnicas esenciales (proporciones, cantidades). Se sugiere aclaración sobre los componentes de la composición que se desea proteger."*

En este aspecto, me permito señalar mi desacuerdo con lo manifestado por la Examinadora.

Así, en primer lugar, me permito señalar que la *"Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad"* en el numeral 2.6.1. Contenido de las reivindicaciones establece que *"Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen la invención y la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica (...)"*.

Ahora bien, la reivindicación 10 se refiere a una composición farmacéutica cuya característica esencial es la presencia de los compuestos definidos en las reivindicaciones 1-9. Dichos compuestos diferencian a la composición del estado de la técnica pues, como ha reconocido la Examinadora, son nuevos e inventivos respecto al arte previo.

Por lo tanto, me permito respetuosamente señalar que, no es necesario que esta reivindicación incluya proporciones o cantidades toda vez que está adecuadamente definida de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Colombiana de Patentes.

Teniendo en cuenta que la reivindicación 10 es totalmente clara pues define la composición a partir de todas sus características técnicas esenciales, solicito amablemente dar por superadas las objeciones en este aspecto.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial supera por completo las objeciones de la Señora Examinadora y, por ende, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con este memorial es totalmente claro y conciso cumpliendo así con lo exigido por la mencionada Decisión Andina 486 de 2000.

6. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL.**

Finalmente, en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes las modificaciones y argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **10582**, solicito amablemente se me notifique para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

7. Anexo al presente memorial encuentre:

- Copia de las páginas **251 a 256** correspondientes al capítulo reivindicatorio modificado constituido por **10 reivindicaciones**.

8. Adicionalmente, informamos que el respectivo pago por las modificaciones mencionadas se efectuó a través de la plataforma SIPI el día de hoy.

9. 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@lloredacamacho.com**