

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0001375

Asunto: Solicitud de patente para: "DERIVADOS DE 5-CLORO-1-HIDROXIADAMANTAN-2-IL AMIDA Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN"

Solicitante: TOHOKU UNIVERSITY

Fecha de solicitud: 7 de febrero de 2020

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **17504**, notificado el 27 de octubre de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **3** reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se elimina la expresión "*que está no sustituido*" en la Reivindicación 1;
- A la luz de la modificación anterior, en la Reivindicación 1 se agregan los grupos (alquilo de C₁₋₆)carbonilo en la definición del sustituyente R¹⁰, fenilo y heteroarilo de 5 o 6 miembros en la definición del sustituyente R³, (alquilo de C₁₋₆)carbonilo en la definición del sustituyente R⁷ y fenilo en la definición del sustituyente R⁸ para completar la definición de cada grupo con la característica de estar sustituido; y
- se elimina de la Reivindicación 2 la dependencia sobre esta misma, de manera que ahora la Reivindicación 2 depende únicamente de la Reivindicación 1.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Con respecto al señalamiento del Examinador sobre la falta de claridad del título de la solicitud, la Sociedad Solicitante está de acuerdo en modificar el título de acuerdo con la sugerencia del Despacho del siguiente modo:

“DERIVADOS DE 5-CLORO-1-HIDROXIADAMANTAN-2-IL AMIDA Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS
COMPRENDEN”

Así el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que hace referencia la invención y, en consecuencia, doy por superada cualquier objeción al respecto.

III. EN CUANTO A LA FATA DE CLARIDAD

Doy por superada la objeción del Examinador respecto a la falta de claridad de la Reivindicación 2, en tanto tal y como se detalló en el punto I del presente memorial, la redacción de esta reivindicación se ha modificado para que el en preámbulo de la misma no se haga referencia como si dependiera de la misma Reivindicación 2. Así pues, la Reivindicación 2 ahora modificada es clara por cuanto depende únicamente de la Reivindicación 1.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de claridad, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. EN CUANTO A LA RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

El Examinador considera que en relación con la objeción de claridad elevada en referencia con la expresión “*opcionalmente sustituido*”, el reemplazó de dicha expresión por la frase “*que está no sustituido o sustituido*”, en esencia provee el mismo significado, de manera que no son características técnicas esenciales de la invención.

En respuesta, me permito resaltar que para dar mayor claridad, en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial se ha reemplazado la frase “*que está no sustituido o sustituido*” por la referencia al sustituyente sin sustituir, y la opción del sustituyente sustituido, por ejemplo, “*(alquilo de C₁₋₆)carbonilo o (alquilo de C₁₋₆)carbonilo sustituido con uno o más átomos de halógeno*”. Así entonces, considero que dicha definición es perfectamente clara para la persona medianamente versada en la materia, ya que se refiere a compuestos que tienen el mismo núcleo, en donde una lista finita de sustituyentes en la fórmula reivindicada podrían estar presentes o ausentes, de manera que lo esencial es que esté presente el radical reclamado independientemente de si está o no sustituido.

Por lo tanto, considerando que la materia reclamada corresponde a una generalización razonable de la materia efectivamente probada en el Capítulo Descriptivo, aquellas modalidades con el mismo núcleo, pero con algunos sustituyentes presentes o ausentes, se encuentran abarcadas por el alcance de la invención y deberían ser cubiertas equitativamente por las reivindicaciones. De hecho, las reivindicaciones permiten diferentes modalidades dentro de un mismo concepto inventivo y el inventor tiene derecho a reclamar protección por todo el concepto inventivo desarrollado.

En consecuencia, el argumento del Examinador es arbitrario, ya que el inventor no está obligado a limitar la materia reivindicada únicamente a lo descrito en los Ejemplos, ya que estos son meramente ilustrativos y no limitativos. En este caso, respetuosamente considero que el Examinador está tratando de limitar la protección de la patente restringiendo injustamente el alcance de la protección a la que equitativamente el Solicitante tiene derecho sin aportar argumentos contundentes que soporten su limitación, más aún cuando no existe un estado de la técnica que anticipe la materia reivindicada.

Finalmente, agradezco la opinión favorable del Examinador en cuanto al reconocimiento de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

V. PETICIÓN

1. Considerando que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. En caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita una nueva revisión, solicito se requiera el pago de un examen de patentabilidad adicional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **3** reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de Modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-25683-0841-0001-5
ANR\ANR\ID-309721\WPC25683
No. M-2023-309721\ANR