

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. NC2020/0015972, solicitud de patente de invención a favor de UCB PHARMA GMBH, Título: **PIRIDINIL Y PIRAZINIL-(AZA)INDOLSULFONAMIDAS**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 18396 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 15 de noviembre de 2022.

Claridad

Su despacho establece lo siguiente:

“Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1 a 18 no son concisas, porque las definiciones de los radicales comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección.

De forma particular, en los ejemplos siempre se exhibe que R6 es Cl, metil sustituido con difluor o un anillo fusionado y cuando X1 es C(CR7) R7 siempre es H. Por lo que es necesario que se haga una generalización razonable de aquéllos compuestos efectivamente sintetizados y probados en la descripción”.

En relación con este aspecto, respetuosamente me permito recordar a la examinadora que el solicitante tiene derecho a reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado y no únicamente a modalidades preferidas específicamente ilustradas en los ejemplos. De esta manera, lo fundamental es que la Descripción proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que realizar una experimentación excesiva.

Por ejemplo, con respecto a R⁶, la descripción menciona ejemplos como el metilo en el ejemplo 60; así como el sustituyente difluorometilo que sustenta el radical metilo C₁₋₃ opcionalmente sustituido en el ejemplo 62; así mismo, los ejemplos 51 o 60 revelan un grupo metoxi y difluorometoxi que dan sustento al radical alcoxi C₁₋₃ opcionalmente sustituido, de igual manera el ejemplo 72 revela el radical benciloxi el cual da sustento a sustituyentes cíclicos moderadamente voluminosos tales como feniloxi, benciloxi, bencilmetoxi, piridinilmetoxi, cicloalquilo C₃₋₅ y cicloalquilmetoxi) y finalmente, los ejemplos 65 y 66 sustentan al grupo ciano.

Con respecto al radical R⁷, su despacho puede observar que el ejemplo 59 también lleva un flúor en la posición R⁷, sin ninguna pérdida de actividad en comparación con el hidrógeno (categoría de actividad más alta "C" según la definición relacionada con la Tabla 6 de la descripción; no se muestran los datos para el Ejemplo 59).

Además, tal como puede observar su despacho, el radical R⁷ puede formar un sistema de anillos de fenilo o piridilo cuando se fusiona con R⁶ tal como se puede observar en los ejemplos 68, 69, 70, lo que demuestra que también se toleran sustituyentes/anillos más voluminosos.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito afirmar que la descripción en su totalidad junto con los ejemplos de la misma divulga suficientes enseñanzas para que una persona versada en la materia pueda reproducir la invención de la nueva reivindicación 1. Es evidente entonces que una persona versada en la técnica podrá, con las divulgaciones mencionadas anteriormente y utilizando sus conocimientos medios en la técnica, desarrollar la invención que esta solicitud busca proteger. Por lo tanto, divulga la invención de manera suficientemente completa tal como se establece en el artículo 28 de la Decisión 486. Por ello, amablemente solicito retirar esta objeción.

En cuanto a restringir la invención a radicales específicos sustentados en los ejemplos, sería una restricción completamente indebida en cuyo caso la invención quedaría reducida a los ejemplos de la invención y no al concepto inventivo desarrollado por los inventores, y con la gravedad de que su valor jurídico en eventuales escenarios de infracción sería prácticamente nulo.

Solicitamos entonces a su despacho aceptar el alcance de los radicales del compuesto de formula (I) actualmente reivindicado. En este sentido, el Instructivo de patentabilidad establece que, para determinar la generalización de una invención, el examinador debe basarse en todo el contenido de la descripción **en conjunto** con los ejemplos descritos.

*“El examinador debe tener en cuenta **todo el contenido de la descripción**, en el momento de verificar si la invención reivindicada está soportada por la descripción. Además cuando la descripción divulga la mejor manera de llevar a cabo la invención, **mediante ejemplos** debe verificar si con ellos se puede **establecer la generalización** de las reivindicaciones, **con base en la información suministrada en la descripción**, y/o usando los métodos de rutina o análisis; en caso negativo el examinador debe concluir que las reivindicaciones no tienen soporte en la descripción, puede el examinador invitar al solicitante para que explique cómo con el contenido de la descripción puede la persona capacitada en la materia extender la invención al alcance reivindicado, de lo contrario el examinador debe invitar al solicitante para que restrinja la reivindicación”. Negrilla fuera de texto*

Por otra parte, en el siguiente extracto del instructivo también se establece que los ejemplos son **realizaciones particulares** de la invención que sirven **para ilustrar** al versado en la materia la mejor manera de llevar a la practica la invención. Es claro entonces que los ejemplos no deben considerarse de ninguna manera como **limitativos** de la materia reivindicada como erróneamente asume su despacho.

*En referencia a la mejor manera de realizar la invención se considerará que los **ejemplos son casos particulares que sirven para ilustrar** la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención. Dado que la solicitud está dirigida a la persona del oficio normalmente versada en el ámbito tecnológico, no es necesario, ni deseable, incluir características, ni detalles que son bien conocidos, sino que debe divulgar las características esenciales para poner en práctica la invención, sin que ello requiera de un esfuerzo inventivo que sea superior a las habilidades ordinarias de dicha persona. Negrilla fuera de texto*

En conclusión, con la información de los compuestos descritos a lo largo de toda la descripción y aquellos descritos en los ejemplos de la invención, se puede llegar a la conclusión de que la invención **si está dirigida a una justa generalización** de la materia reivindicada y que el versado en la materia podría ejecutar la invención de manera clara son la necesidad de llevar a cabo experimentación exhaustiva.

Finalmente, notamos que du despacho pudo llevar a cabo la búsqueda de arte previo para el alcance actualmente reivindicado por lo que es claro que el alcance de la invención resultó claro para que du despacho pudiera llevar a cabo la búsqueda de antecedentes.

Anexos

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Tasa oficial

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 A No. 4 – 41