

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0013840

Solicitud de Patente de Invención titulada: “BENZOFURANO, BENZOPIRROL, BENZOTIOFENO SUSTITUIDOS Y OTROS INHIBIDORES DEL COMPLEMENTO ESTRUCTURALMENTE RELACIONADOS”

Solicitante: BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.

Nuestra Ref.: P2020/000215

RESPUESTA AL OFICIO No. 19608, NOTIFICADO EL 01 DE DICIEMBRE DE 2022

(PRIMER 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 legal previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, 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 el 30 de agosto de 2021 como modificaciones voluntarias. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 58 a 64;
- se introducen las nuevas Reivindicaciones 30, 36 a 42, 58, 64 y 66, las cuales encuentran soporte en el alcance de las antiguas Reivindicaciones 29, 57, 63 y 65 y en el listado de compuestos de la nueva Reivindicación 35;
- las nuevas Reivindicaciones 31 a 35, 43 a 57, 59 a 63, 65, 67 y 68 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 30 a 57;

- se introduce el número de átomos que conforman las definiciones de los sustituyentes, a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- en las nuevas Reivindicaciones 1, 43 y 68 se elimina la expresión “*profármaco*”;
- en las nuevas Reivindicaciones 1 y 43 se introduce la definición de “*heteroarilo*” y “*heterocicloalquilo*” y el número de átomos que los conforman, lo cual encuentra soporte en las páginas X del Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 2 ahora es dependiente de la Reivindicación 1;
- en las nuevas Reivindicaciones 29 y 57 se elimina la expresión “*por ejemplo, fluoruro*”;
- en la nueva Reivindicación 63 se elimina la expresión “*como por ejemplo pirrol, imidazol, o 1,2,4-triazol*”;
- en la nueva Reivindicación 65 se elimina la expresión “*como por ejemplo pirrol, imidazol, 1,2,4-triazol, o piridina*”;
- se ajustan la numeración y las dependencias de acuerdo con los cambios realizados.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al 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. Por el contrario, estas corresponden a una limitación de la materia reclamada originalmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 y 35 no son concisas, porque las definiciones de los anillos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo no definen el número de átomos que conforman estos anillos, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección;
- las Reivindicaciones 1, 35 y 57 no encuentran sustento en el Capítulo Descriptivo, ya que se refieren a profármacos de los compuestos; no se observa el desarrollo de ningún profármaco específico y no es posible determinar de manera precisa los profármacos que puedan formar los compuestos reclamados;
- la Reivindicación 2 no se encuentra redactada de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia al menos a una de las reivindicaciones precedentes;

- en las Reivindicaciones 29, 49, 54 y 55, la expresión “*por ejemplo*” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación;
- las Reivindicaciones 58 a 54 no son patentables, toda vez que, reclaman un método para tratar o prevenir una enfermedad o condición.

b- i) En respuesta a las objeciones del Despacho, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, se eliminaron completamente las Reivindicaciones 58 a 64; asimismo, con el único fin de facilitar el trámite, se eliminaron las expresiones “*profármaco*” y “*por ejemplo*” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio. Por lo tanto, considero completamente superada cualquier objeción frente a las mismas; particularmente, la objeción relacionada con materia no patentable.

ii) Ahora bien, en relación con la supuesta falta de concisión de las Reivindicaciones 1 y 35, me permito llamar nuevamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde en la Reivindicación 1 y la nueva Reivindicación 43 se le asignó una cantidad de átomos de carbono a cada sustituyente, y se añadieron a las reivindicaciones independientes las definiciones sobre los términos “*heteroarilo*” y “*heterocicloalquilo*”. Particularmente, la definición de “*heteroarilo*” se limitó a “*heteroarilo se refiere a un grupo aromático monocíclico, bicíclico, o policíclico que tiene entre 3 y 12 átomos totales incluyendo uno o más heteroátomos que se seleccionan entre el grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno, y azufre*”; de su parte, la definición de “*heterocicloalquilo*” se limitó a “*heterocicloalquilo se refiere a un sistema de anillo no aromático monocíclico, bicíclico, o tricíclico que tiene entre 3 y 12 átomos totales incluyendo uno o más heteroátomos que se seleccionan entre el grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre*”.

iii) De otra parte, en relación con la objeción frente a la redacción de la Reivindicación 2, me permito señalar que se ha modificado el preámbulo de dicha reivindicación, siguiendo la gentil sugerencia del Despacho, para hacerla dependiente de la Reivindicación 1.

iv) Así las cosas, y en vista de las modificaciones presentadas, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, ya que una persona

medianamente versada en la materia puede comprender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada.

3. a- Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la presente solicitud.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en su primer examen de fondo han sido resueltas. Por consiguiente, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y, por lo tanto, 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;
- Pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.
- Pago por concepto de cuatro (4) reivindicaciones adicionales.