

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.- **GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**COMPUESTOS DE 2-FORMIL-3-HIDROXIFENILOXIMETILO CAPACES DE MODULAR LA HEMOGLOBINA**"-Clase **C07D 207/08**.- Expediente número **NC2021/0007993**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 29 de junio de 2023.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **10797** en relación con excepciones de patentabilidad y la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio, 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. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

3.1. **Modificaciones al capítulo reivindicatorio.**

Con el fin de superar las objeciones del Examinador, el capítulo reivindicatorio fue modificado como se explica a continuación:

- Se eliminó la expresión "*un análogo isotópicamente enriquecido, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco de los mismos*" del capítulo reivindicatorio.
- La **reivindicación 4** ahora depende de las reivindicaciones 1-3.
- Las **reivindicaciones 6 y 7** ahora dependen de las reivindicaciones 1-5.
- Las **reivindicaciones 12 y 13** ahora dependen de las reivindicaciones 1-11.
- Se eliminaron las **reivindicaciones 16 a 20, 23 a 32 y 35 a 41** actualmente presentadas.
- Se incluyeron las **nuevas reivindicaciones 16 a 19**, las cuales están dirigidas a compuestos químicos específicos definidos a partir de su estructura química. Estas nuevas reivindicaciones encuentran sustento en las Tablas 1 y 2 de la solicitud y en las reivindicaciones 21 y 22 actualmente presentadas.

- El orden de enumeración y las dependencias de las reivindicaciones fueron modificadas de manera acorde con los cambios antes descritos.

En este orden de ideas, **el capítulo reivindicatorio comprende 21 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la invención y cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud.

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

3.2. **Excepciones de patentabilidad.**

El Examinador asegura que las **reivindicaciones 35 a 41** no son patentables pues hacen referencia a métodos de tratamiento.

En este aspecto, se señala que las reivindicaciones objetadas fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio.

Así, el capítulo reivindicatorio en su totalidad hace referencia a materia patentable de acuerdo con la Decisión 486 del 2000, razón por la cual solicito amablemente sea retirada esta objeción.

3.3. **Claridad y concisión del capítulo reivindicatorio.**

Ahora bien, con respecto a la claridad del capítulo reivindicatorio el Examinador afirma lo siguiente:

- *"La reivindicación 1 no es clara cuando reclama: "un análogo isotópicamente enriquecido" o un "profármaco", ya que dichas expresiones son ambiguas e imprecisas y podrían dar lugar a múltiples opciones de compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere realizar las aclaraciones adecuadas o eliminarlas del pliego reivindicatorio. La anterior objeción aplica para las reivindicaciones 16, 18, 19 y 33, que emplean términos ambiguos e imprecisos, como los señalados anteriormente. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias y eliminar los términos carentes de claridad."*

En este aspecto, me permito señalar que las expresiones "análogo isotópicamente enriquecido" y "profármaco" fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, las objeciones en este aspecto pueden darse por superadas.

- *"Las reivindicaciones 16 a 18 no son claras cuando en ellas se reclama: "[...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 1, o un análogo enriquecido isotópicamente, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de cada uno de ellos. [...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 1. [...] Un compuesto seleccionado de la Tabla 2, o un análogo enriquecido isotópicamente, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de cada uno de ellos [...]", la cual es una expresa referencia a la descripción. Se sugiere eliminar cualquier referencia a la descripción y en su lugar adicionar los compuestos de interés, bien sea adicionando la estructura o el nombre IUPAC."*

En este sentido, me permito señalar que las referencias a la descripción fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio y que los compuestos de los que se pretende protección se encuentran definidos mediante su estructura química.

Por lo tanto, las objeciones en este aspecto pueden darse por superadas.

- *"Las reivindicaciones 19 y 20 no son claras, porque se reclaman de manera independiente, pero aparentemente deberían formar un solo objeto de invención con la reivindicación 1, razón por la cual se sugiere realizar la dependencia correcta."*

En primer lugar, me permito señalar que las reivindicaciones 19 y 20 fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio y que se incluyeron las nuevas reivindicaciones independientes 16 a 19. Estas nuevas reivindicaciones se refieren a compuestos químicos que hacen parte del mismo concepto inventivo de los compuestos definidos por la reivindicación 1.

Ahora, de acuerdo con lo establecido en la página 71 de la Guía para Examen de la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud puede incluir más de una reivindicación independiente por categoría.

En vista de lo anterior, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado es claro, razón por la cual solicito 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 del Señor Examinador y, por ende, no cae en las excepciones de

patentabilidad del Artículo 20 y cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **CONCLUSIÓN.**

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

5. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL.**

Finalmente, en caso de que el Señor Examinador no considere suficientes las modificaciones y argumentos presentados en respuesta al Oficio N° **10797**, solicito amablemente se me notifique para realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

6. Anexo al presente memorial encuentre:

- Copia de las **páginas 211 a 220** correspondientes al capítulo reivindicatorio modificado constituido por **21 reivindicaciones**.

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

8. 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**