

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0008816

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE N-(ISOXAZOL-4-IL)-5-HIDROXI-6-OXO-1,6-DIHIDROPIRIMIDIN-4-CARBOXAMIDA COMO MODULADORES DE TREX1”

Solicitante: CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

Nuestra Ref.: P2021/000130

RESPUESTA AL OFICIO No. 14144, NOTIFICADO EL 24 DE AGOSTO DE 2023
(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, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado originalmente. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se elimina las Reivindicaciones 20 y 21;
- se sustituye la expresión “*se sustituye opcionalmente*” por “*está no sustituido o sustituido*” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- se agrega la expresión “*una sal farmacéuticamente aceptable del mismo*” en el preámbulo de las Reivindicaciones 1 a 18, lo que encuentra soporte en la Reivindicación 1 y en la página 8 del Capítulo Descriptivo;
- se agrega la nueva Reivindicación 19, la cual encuentra soporte en las Tablas 1 a 9 del Capítulo Descriptivo;
- se ajustan las dependencias y la numeración a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;

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 estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 20 y 21 reclaman métodos de tratamiento, lo que se considera materia no patentable;
- los términos “*opcionalmente*”, “*opcional*” y similares presentes en las Reivindicaciones 1, 5 a 8, 10, 12 y 14 no son claros porque dejan opcional los sustituyentes.

b- En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se eliminaron las Reivindicaciones 20 y 21. Por lo tanto considero completamente superadas las objeciones relacionadas a materia no patentable.

Adicionalmente, en referencia a la supuesta falta de claridad de las Reivindicaciones 1, 5 a 8, 10, 12 y 14 respetuosamente difiero, sin embargo y únicamente para facilitar el trámite, se modifica la redacción de las reivindicaciones para **no hacer mención** de los términos objetados a lo largo del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma, por lo cual siguiere modificarlo por:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE N-(ISOXAZOL-4-IL)-5-HIDROXI-6-OXO-1,6-DIHIDROPIRIMIDIN-4-CARBOXAMIDA COMO MODULADORES DE TREX1”

b. Al respecto, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia del Despacho.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente 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;
- Recibo de pago por concepto de modificaciones;
- Recibo de pago por examen adicional.