

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2021/0000808

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTO (S)-6-(2,4-DIMETILPIPERAZIN-1-IL)-2-(4,6-DIMETILPIRAZOLO[1,5-A]PIRAZIN-2-IL)-QUINAZOLIN-4(3H)-ONA PARA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL”

Solicitante: REBORNA BIOSCIENCES, INC.

Nuestra Ref.: P2021/000017

RESPUESTA AL OFICIO No. 16347, NOTIFICADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2023
(SEGUNDO 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 de prórroga 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 13 de septiembre de 2023 junto con la respuesta al primer examen de fondo. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 2 y 8 a 12;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 11 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 3 a 7 y 13 a 17;
- en la nueva Reivindicación 1 se limitó el sustituyente R³ a los grupos “piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo, octahidro-1H-pirrolo[1,2-a]pirazinilo, octahidro-2H-pirido[1,2-a]pirazinilo”, se eliminó la expresión “y no contiene o contiene de uno a tres enlaces dobles”, el sustituyente R⁴ se limitó al grupo “alquilo C₁₋₆”, el sustituyente R⁵ se limitó al grupo “alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₁₀ no sustituido o sustituido con

uno a cinco grupos alcoxi C₁₋₆”, el sustituyente Q¹ se limitó al grupo “C-R^a”, el sustituyente Q² se limitó al grupo “C-R^b”, el sustituyente R^a se limitó a “hidrógeno, y halógeno” y se definieron los sustituyentes R^b y R^c como “hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₈, y alcoxi C₁₋₈”, lo cual encuentra soporte en los Ejemplos 121 y 124 a 126 del Capítulo Descriptivo;

- se ajustaron 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 inicialmente.

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

- las Reivindicaciones 8 a 10 indican el uso que puede darse al producto reivindicado cuando mencionan “*un método para examinar in vitro si el compuesto o una sal (...)*”, el cual no es una característica técnica que defina a la invención;
- las Reivindicaciones 1, 7, 12, no son concisas porque las definiciones de W, W¹, W², R¹, R², R³, R⁴, R⁵ comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección.

b- En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, con el único propósito de facilitar el trámite, se eliminaron las Reivindicaciones 2 y 8 a 12, por lo tanto, considero completamente superadas las objeciones relacionadas con dichas reivindicaciones.

Ahora bien, en relación con la objeción respecto a la concisión de las Reivindicaciones 1 y 7, señalo respetuosamente que, con el único propósito de facilitar el trámite, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se modificó la Reivindicación 1, principalmente, para alinear aún más lo reivindicado con lo que está sustentado en el Capítulo Descriptivo. De acuerdo con los cambios realizados, las Reivindicaciones 2, 11 y 12 fueron canceladas. En consecuencia, los compuestos reivindicados representan una generalización razonable de aquello que se encuentra ejemplificado en el Capítulo Descriptivo tal como se la presentó originalmente. Por lo tanto, considero completamente superada dicha objeción.

En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia entender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada, así como reproducirla con base en sus conocimientos del campo técnico y la información contenida en el Capítulo Descriptivo, sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

3. 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 solicitud.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un examen adicional, 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;
- Comprobante de pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones;
- Comprobante de pago por concepto de solicitud de examen adicional.