

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0017504

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE BENZO[D]ISOXAZOL SULFONAMIDA COMO INHIBIDORES DE KAT, ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER”

Solicitante: PFIZER INC., CTXT PTY LTD

Nuestra Ref.: P2021/000307

RESPUESTA AL OFICIO No. 17105,
NOTIFICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(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 el 18 de agosto del 2022, como Modificaciones Voluntarias. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se elimina las Reivindicaciones 2, y 3;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 23, 25 y 26, corresponde a las antiguas Reivindicaciones 4 a 27, respectivamente;
- en la Reivindicación 1, se limita los sustituyentes R¹ a hidrógeno, y R² a -(CHR⁸)- (heteroarilo de 5-9 miembros) opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo de C₁-C₃, -CH₂OH, o -OH;

- se modifica la redacción de las definiciones de los sustituyentes a lo largo del Capítulo Reivindicatorio, para señalar que “[el sustituyente] se selecciona del grupo que consiste en [...] y [...]”;
- se agrega la nueva Reivindicación 24, la cual encuentra soporte en el ejemplo 45 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. Por el contrario, corresponden a una limitación de la materia reclamada originalmente.

2. a- El Despacho señala que las Reivindicaciones 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 a 16 no son claras porque los términos “*opcionalmente*” y “o” son relativos e impiden establecer el alcance reclamado.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se modifica la redacción de las definiciones de los sustituyentes a lo largo del Capítulo Reivindicatorio, para señalar que “[el sustituyente] se selecciona del grupo que consiste en [...] y [...]”, eliminando así el término “o” objetado por el Despacho. Por lo tanto, considero completamente superadas las objeciones relacionadas con dicho término.

ii) Ahora bien, con respecto al término “*opcionalmente sustituido*” me permito diferir respetuosamente de lo señalado en el examen de fondo, en tanto que, no sólo dicho término es completamente entendible para la persona medianamente en la materia, sino que, además, los sustituyentes opcionales se encuentran definidos claramente en la Reivindicación 1 y en sus dependientes. En otras palabras, dichos sustituyentes opcionales no representan un número infinito de posibles opciones del compuesto de Fórmula (I) reclamado, por el contrario, estas opciones se encuentran claramente definidas y permiten limitar los compuestos reivindicados a un número finito de modalidades, las cuales están comprendidas por el concepto inventivo al que está dirigida la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante resaltar que todas y cada una de las opciones de sustitución reclamadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cuentan con soporte en los 133 ejemplos del Capítulo Descriptivo y en los resultados de su actividad inhibidores de

Lisina Acetil Transferasa (KAT), proporcionando suficiente soporte para todo el alcance reivindicado. En este sentido, me permito afirmar que la materia reclamada es clara y entendible para la persona versada en la materia, la cual estaría en capacidad de comprender inequívocamente el alcance y los límites de la presente invención y podría reproducirla sin necesidad de acudir a experimentación adicional excesiva. De hecho, una persona medianamente versada en la materia comprendería con claridad que la expresión “*opcionalmente sustituido*”, presente en la Reivindicación 1 y sus dependencias, no introduce ambigüedades en la medida en que dichos sustituyentes opcionales se encuentran claramente definidos y no corresponden a una cantidad excesiva de posibles alternativas.

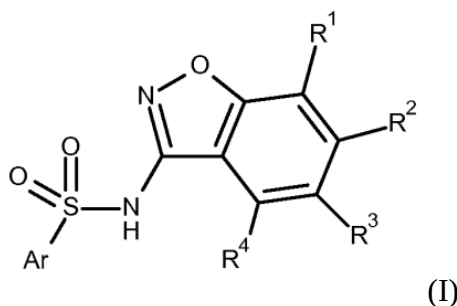
Así, en el presente caso, aunque la materia reclamada fue drásticamente limitada con el ánimo de facilitar el trámite de la presente solicitud, no debería existir obligación alguna de limitar los compuestos reivindicados, pues esta medida reduce injustamente el concepto inventivo al que el inventor tiene derecho. Además, vale la pena recordar que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es **estrictamente ilustrativa** y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

iii) 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 considera que todas las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 1 se encuentran anticipadas por NC2020/0014586 (D1) y por lo tanto la presente invención no cumplen con el requisito de novedad.

Particularmente, D1 hace referencia que los compuestos están sustituidos en R^1 y R^2 de manera independiente que no siempre ambos son H, por mencionar un solo ejemplo, en la pág. 180 el compuesto 143 muestra que R^1 es un heteroarilo de 5 miembros (pirazol) y R^2 es H.

b- En respuesta, me permito recordar que D1 hace referencia a compuesto de formula (I)



En donde en D1 el sustituyente R² es un alquilo C₁₋₃ sustituido por un heteroarilo C₅₋₆ (sin más sustitución). Por el contrario, en la presente solicitud R² es $-(CH_2)_8-$ (heteroarilo de 5-9 miembros) opcionalmente sustituido por halógeno, alquilo de C₁₋₃, $-CH_2OH$, o $-OH$. Por tanto, los documentos reclamados en la presente solicitud difieren del compuesto de D1, en al menos la definición de R².

A la luz de lo anterior, me permito señalar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el MAP exige que el arte previo debe divulgar **explícitamente** todas y cada una de las características de la invención.¹ Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la “*divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención*”.² En el presente caso, el documento citado no divulga todas las características técnicas esenciales de los compuestos aquí reclamados, por lo que su novedad debe ser reconocida.

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

“DERIVADOS DE BENZO[D]ISOXAZOL SULFONAMIDA COMO INHIBIDORES
DE KAT, ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER”

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

5. En aras de facilitar el trámite y de corregir algunos errores tipográficos, y aclarar ciertas inconsistencias presentadas en el Capítulo Descriptivo, me permito anexar al presente memorial una copia modificada del Capítulo Descriptivo, en donde se hacen las siguientes correcciones:

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2020, sección 10

² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>) y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

- en el Ejemplo 97, el nombre químico ha sido corregido en el título mediante la inserción del texto “4-*metoxi*-6” omitido por error. Esta corrección pone el nombre químico en conformidad con el nombre químico proporcionado en la etapa 3 del ejemplo 97;
- en el Ejemplo 121, el nombre químico ha sido corregido mediante la eliminación del texto erróneo “*N*-(6-(*hidroxi(isoxazol-4-il)metil*)-4-*metoxibenzo[d]isoxazol-3-*” incluido por error;
- en la Tabla 11 la estructura química del compuesto del Ejemplo 5 ha sido corregida para que coincida con el nombre químico;
- en la Tabla 11 la estructura del ejemplo 40 ha sido corregida para que coincida con el nombre químico;
- en la Tabla 11 la estructura química del compuesto del Ejemplo 42 ha sido corregida para que coincida con el nombre químico;
- en la Tabla 19 la estructura del compuesto del Ejemplo 119 ha corregido para que coincida con el nombre químico;
- al preparar la solicitud provisional, USSN 62/863,199, se cometió un error administrativo al extraer los datos para los Ejemplos 88 y 89 en la Tabla 14. Los datos relacionados con el Ejemplo 88 se proporcionaron por error para el Ejemplo 89 y viceversa. Este error administrativo se trasladó inadvertidamente al Capítulo Descriptivo de esta solicitud, y se corrigen en respuesta al presente oficio eliminado los datos relacionados con los ejemplos 88 y 89 de las tablas 14, 21 y 22;
- al preparar la solicitud provisional, USSN 62/953,223, se cometió un error administrativo al extraer los datos para la tabla 21, columna 3, y la tabla 22, columnas 1 y 3. En lugar de proporcionar los datos de K_i para los ejemplos 30 a 44 y 106 a 128, como se pretendía, los datos proporcionados fueron datos de IC_{50} , que se extrajeron por error de una base de datos incorrecta. Este error administrativo se trasladó inadvertidamente al Capítulo Descriptivo de esta solicitud, y se corrigen en respuesta al presente oficio eliminado los datos incorrectos de las tablas 21 y 22.

Es importante resaltar que los cambios realizados no constituyen de ninguna manera una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la Solicitud original y se realizan con el único propósito de corregir errores materiales para dar mayor claridad a la materia que se desea proteger.

5. Finalmente, y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Europa.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. Por todo lo anterior, 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;
- Capítulo Descriptivo Modificado;
- Recibo de pago por concepto de modificaciones.