

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-038996- -00013-0000

Fecha: 2014-02-13 15:50:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 11 038996

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

“COMPOSICIONES ANTIVIRALES QUE COMPRENDEN (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)-1-(4-TERT-BUTILFENIL)PIRROLIDIN-2,5-DIIL)BIS(4,1-FENILEN))BIS(AZANDIIL)BIS(OXOMETILEN)BIS(PIRROLIDIN-2,1-DIIL))BIS(3-METIL-1-OXOBUTAN-2,1-DIIL)DICARBAMATO DE DIMETILO” (nuevo título).

Solicitante: **ABBVIE, INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar respuesta a su oficio No. 21606 notificado el 26 de noviembre de 2013 por virtud del cual se revocó el oficio 19586 de fecha 22 de octubre de 2013, de la siguiente manera:

Excepción a la patentabilidad

El examinador objeta la patentabilidad de la reivindicación 19 del capítulo reivindicatorio presentado junto con la solicitud el 30 de marzo de 2011. Al respecto, el solicitante quisiera observar que se está realizando un estudio del capítulo reivindicatorio equivocado, ya que mediante escrito radicado el 13 de agosto de 2013 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de tan solo 2 reivindicaciones, el cual subsana las objeciones presentadas por el examinador al no comprender reivindicaciones de métodos de tratamiento.

Título de la Solicitud

Con el fin de superar la objeción sobre el título, presento en su reemplazo el sugerido por el examinador así:

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

“COMPOSICIONES ANTIVIRALES QUE COMPRENDEN (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)-1-(4-*TERT*-BUTILFENIL)PIRROLIDIN-2,5-DIIL)BIS(4,1-FENILEN))BIS(AZANDIIL)BIS(OXOMETILEN)BIS(PIRROLIDIN-2,1-DIIL))BIS(3-METIL-1-OXOBUTAN-2,1-DIIL)DICARBAMATO DE DIMETILO”

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio presentado junto con la solicitud el 30 de marzo de 2011. Al respecto, el solicitante quisiera observar que se ha realizado el estudio del capítulo reivindicatorio equivocado, ya que mediante escrito radicado el 13 de agosto de 2013 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 2 reivindicaciones.

El solicitante considera que el capítulo reivindicatorio modificado arriba mencionado subsana todas las objeciones presentadas por el examinador a la claridad del mismo, ya que el compuesto reclamado se encuentra debidamente sustentado por la descripción y precisa adecuadamente la materia que busca protección.

Así entonces, el nuevo pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Unidad de Invención

El examinador objeta la unidad del capítulo reivindicatorio presentado el 30 de marzo de 2011.

El solicitante quisiera observar que el día 13 de agosto de 2013 se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de dos reivindicaciones y subsana completamente la objeción presentada por el examinador ya que establece de manera clara que el objeto de la invención corresponde a un solo compuesto.

Nivel Inventivo

El examinador objeta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 18 y 20 de la solicitud en estudio, argumentando que los documentos WO 2008/021928 (en adelante D1) y WO 2006/133326 (en adelante D2) ya anticipaban las enseñanzas de las mismas.

Al respecto, el solicitante quisiera observar que el estudio de nivel inventivo se realizó sobre el capítulo reivindicatorio equivocado, ya que el solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado el día 13 de agosto de 2013, el cual no fue tenido en cuenta por ese Despacho.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

El solicitante considera que la nueva reivindicación 1 subsana completamente la objeción presentada por el examinador a la altura inventiva de la solicitud, ya que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere el compuesto que ahora se reclama.

Anexos

- Copia del formulario de modificación de la solicitud con adhesivo de recibido de fecha 13 de agosto de 2013.
- Copia del capítulo reivindicatorio modificado presentado el día 13 de agosto de 2013, el cual consta de 2 reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C. **13 FEB. 2013**
MCA/Chr
P2187
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

COPY



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-038996- -00009-0000

Fecha: 2013-08-13 14:35:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 4

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del solicitante

- ☐ Error Material ☒ Modificación a una solicitud
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

ABBVIE, INC.

Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1 North Waukegan Road	North Chicago, IL 60064
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 39.779.654 de Bogotá 70.819 de C.S.J.
Apellidos y Nombre Documento de Identificación Tarjeta Profesional

Dirección del representante		Ciudad
Calle 94 A No. 7 A - 09		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
castellanos@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 11 038996

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación

☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio**
Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por dos (2) reivindicaciones.

☐ **Modificación al capítulo descriptivo**

☐ **Modificación al resumen**

☐ **Modificación a los dibujos**

☐ **Modificación al solicitante**

5. Anexos

☒ Comprobante de pago No. 13-0079935 de Agosto 12 de 2013, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.

☒ Nuevo capítulo reivindicatorio

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos Abondano
Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

13 AGO. 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0079935
		Bogotá D.C., Agosto 12 de 2013 - 14:14:17

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO	NI 800.174.641
----------------------------------	----------------

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	504472511	12/08/2013	6.974.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	VR. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00
			125.000.00
			\$125.000.00
=====			

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

REIVINDICACIONES:

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)-1-(4-*tert*-butilfenil)pirrolidin-2,5-diil)bis(4,1-fenilen))bis(azandiil)bis(oxometilen)bis(pirrolidin-2,1-diil))bis(3-metil-1-oxobutan-2,1-diil)dicarbamato de dimetilo.
2. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende el compuesto de la reivindicación 1 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.