

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-117.710

Solicitud de Patente de Invención titulada: “(AZA) PIRIDOPIRAZOLOPIRIMIDINONAS E INDAZOLOPIRIMIDINONAS Y SU USO”

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2016/000035

RESPUESTA AL OFICIO No. 7036, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 025 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

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 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito presentar voluntariamente un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 9 a 11 y 14 a 15;
- la Reivindicación 6 ha sido enmendada de manera que ahora se especifica el grupo protector de amina R⁶, la base utilizada y los disolventes, temperatura y presión a los que se lleva a cabo la reacción correspondiente. Estas enmiendas encuentran soporte en las páginas 71 a 73 (proceso (II-A) + (III) → (IV)) y 75-78 (proceso (II-B) + (III) → (IV)) del Capítulo Descriptivo;

- la Reivindicación 7 se ha enmendado para especificar los ácidos utilizados en la reacción de desprotección. Esta enmienda encuentra soporte en las páginas 79 y 80 y el ejemplo 105 del Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 8 se ha enmendado para especificar las bases utilizadas. Esta enmienda encuentra soporte en la página 79 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador solicita el poder otorgado al abogado.

b- En respuesta a la objeción del Examinador, me permito adjuntar el poder solicitado al presente memorial. Por lo tanto, considero superada cualquier objeción al respecto.

3. a- El Examinador requiere el pago por reivindicaciones adicionales dado que el Capítulo Reivindicatorio contiene más de 10 reivindicaciones.

b- En cuanto a la anterior objeción del Examinador, me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado contiene 10 reivindicaciones por lo que el pago por reivindicaciones adicionales no es requerido.

4. a- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio por las siguientes razones:

- el Capítulo Reivindicatorio contiene usos y métodos de tratamiento no patentables;
- las Reivindicaciones 6 a 9 no son concisas dado que contienen los términos “*solvente inerte*”, “*base*” y “*ácido*”, los cuales son demasiado amplios. Adicionalmente, se debe especificar las condiciones de los métodos tales como aparatos, temperaturas, presión, tiempo, etc.;

b- i) En respuesta a las objeciones del Examinador, me permito mencionar que las Reivindicaciones 9 a 11 y 14 a 15 han sido eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

ii) En cuanto a las Reivindicaciones a 6 a 8, estas han sido modificadas como mencioné en el punto 1 del presente memorial para dar mayor concisión a la materia reclamada. Así, la Reivindicación 6 ha sido enmendada de manera que ahora se especifica el grupo protector de amina R⁶, la base utilizada y los disolventes, temperatura y presión a los que se lleva a cabo la reacción correspondiente; la Reivindicación 7 se ha enmendado para especificar los ácidos utilizados en la reacción de desprotección; y la Reivindicación 8 se ha enmendado para especificar las bases utilizadas. Con el actual pliego de reivindicaciones, la solicitante considera superadas las objeciones elevadas por el Examinador en el examen de forma.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo: - Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Poder al abogado.