

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Solicitud de Patente de Invención No. NC2016/0002887

Título de la Invención: "NUEVOS COMPUESTOS MACROCÍCLICOS"

Nuestra Ref.: P2016/000181

RESPUESTA AL OFICIO No. 12798, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 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 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 entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 y 2,
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 9 equivalen a las antiguas reivindicaciones 3 a 11.
- En las nuevas reivindicaciones 1 y 2 se reemplazó la expresión “*opcionalmente sustituido/a*” por la expresión “*no está sustituido/a o está sustituido/a con...*”
- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 12 a 17, 19, 20, 22 y 23.
- Las nuevas reivindicaciones 10, 11 y 12 a 15 equivalen a las antiguas reivindicaciones 18, 21 y 24 a 27, respectivamente.

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 pago de tasas establecido por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

b- Considero superada la anterior objeción, en tanto adjunto al presente memorial el recibo de pago correspondiente a 5 reivindicaciones adicionales.

3. a- El Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

i) Las Reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque el término “*opcionalmente*” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

ii) las Reivindicaciones 1 a 10 no son concisas porque las definiciones R¹, R², R³, F⁴, R⁵, R⁶, R⁷ por las expresiones C₁-C₆-alquilo; C₃-C₇-cicloalquilo, heterociclilo, cicloalquilo, heterociclilo, fenilo, bencilo o heteroarilo, alquilamino, dialquilamino, acetilamino, N-metil-N-acetilamino son géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

b- En respuesta a lo anterior, me permito llamar la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto presentado **voluntariamente**, en el cual las reivindicaciones fueron modificadas de tal forma que se han eliminado términos como “*opcionalmente*”, con el fin de diferenciar claramente la invención del estado de la técnica. Así mismo, se eliminaron las reivindicaciones 12 a 17, 19, 20, 22 y 23 que reclamaban usos en terapia, los cuales no son patentables conforme al artículo 14 de la Decisión 486. Finalmente se eliminaron las Reivindicaciones 1 y 2, de manera que la invención fue limitada a la antigua reivindicación 3 a fin de restringir la solicitud a una generalización razonable del tipo de compuestos que se encuentran debidamente sustentados en la memoria descriptiva.

4. 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.
- Recibo de pago de tasas correspondiente a 5 reivindicaciones adicionales.