

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 15-265.784

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DE PIRAZINO-
[1,2-a] INDOL Y SU PREPARACIÓN”.

Solicitante: LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Nuestra Ref.: P2015/000131

RESPUESTA AL OFICIO No. 12307, NOTIFICADO EL 8 DE NOVIEMBRE DE
2016
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Laura Múnera
María A. Buelvas
Cristian H. Ocampo
Sara López Chacón
Barranquilla
José J. Dangond
Iván D. Herrera

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

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, 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 en respuesta al Examen de Forma el 19 de febrero de 2016.

Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:

- las Reivindicaciones 1 y 3 se limitaron incluyendo la lista de posibles sustituyentes de los grupos sustituidos en la fórmula general (I) y también incluyendo la lista de posibles heteroátomos y número de anillos de los grupos heterocíclicos en la fórmula general (I) , lo cual encuentra soporte en la página 11, líneas 13-25, del Capítulo Descriptivo y página 10, línea 18, a página 11, línea 12, del Capítulo Descriptivo, respectivamente;
- la Reivindicación 3 adicionalmente se limitó incluyendo la lista de posibles grupos salientes en la fórmula general (IV) y las condiciones de reacción para cada uno de los métodos (a)-(c), lo cual encuentra soporte en la página 15, líneas 24-25, y en la

página 24, línea 16, a página, 29, línea 19, del Capítulo Descriptivo, respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio cumplen 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 inicial, sino por el contrario, corresponden a una franca limitación de la materia reclamada.

2. a- El Examinador objeta la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio de la siguiente manera:

- las definiciones de la Reivindicación 1, tales como “*alquilo C_1-C_6 sustituido*”, “*cicloalquilo C_3-C_6 sustituido*”, “*heterociclilo de 5 a 10 miembros sustituido*” y “*alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alqueno sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido*” no son concisas porque no se sabe a qué tipo de sustituciones se hace referencia y se debe encontrar soporte para ellas en el Capítulo Descriptivo pues como se encuentra escrita la Reivindicación 1 no se puede definir el alcance o significado de la invención. De igual manera, al mencionar *heterociclilo*, se debe especificar el tipo de heteroátomos a los que se refiere y el número de los mismos en cada radical;
- la expresión “*un grupo saliente adecuado*” en la Reivindicación 3 no es clara porque no especifica las condiciones en que se deben realizar las reacciones mencionadas y no es concisa porque se podrían presentar diferentes opciones de grupos que no tienen sustento en el Capítulo Descriptivo.

b- En primer lugar y en respuesta a las objeciones del Examinador, llamo respetuosamente su atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial. En particular, respecto a los términos “*sustituido o no sustituido*”, se han modificado las Reivindicaciones 1 y 3 incluyendo la lista de posibles sustituyentes de los grupos “*sustituidos*” en la fórmula general (I), tal y como se menciona en el Capítulo Descriptivo, (pág. 11, líneas 13-25).

Respecto al término “*heterociclo*”, se han modificado las Reivindicaciones 1 y 3 incluyendo la lista de posibles heteroátomos y número de anillos de los grupos heterocíclicos en la fórmula general (I), tal y como se menciona en el Capítulo Descriptivo (pág. 10, línea 18, a pag. 11, línea 12).

Ahora bien, en relación con el término “*grupo saliente adecuado*”, me permito señalar que éste es perfectamente claro ya que una persona medianamente versada en la materia podría fácilmente determinar qué grupos salientes son adecuados para la presente invención. No obstante lo anterior, se ha modificado la Reivindicación 3 incluyendo la lista de posibles grupos salientes en la fórmula general (IV), tal y como se menciona en el Capítulo Descriptivo, (pág. 15, líneas 24-25).

Finalmente, en relación con la objeción del Examinador sobre la Reivindicación 3 por no especificar las condiciones de reacción en que se llevan a cabo las reacciones mencionadas, me permito señalar que se ha modificado la Reivindicación 3 las condiciones de reacción para cada uno de los métodos (a)-(c) como se menciona en el Capítulo Descriptivo, (pág. 24, línea 16, a pág. 29, línea 19).

En conclusión, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, 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 correspondiente a la tasa de examen.