

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0011738
Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS
CÍCLICOS COMO ANTHELMÍNTICOS
Solicitante: MERIAL INC.
Fecha de solicitud: 17 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 16669, notificado por fijación en lista el 23 de noviembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 30 reivindicaciones del cual se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 31 a 33. Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISIÓN

II.1. En lo referente a la expresión “*al menos*” en la Reivindicación 6, me permito aclarar que dicha expresión es perfectamente clara para la persona del oficio normalmente versada en la materia en tanto establece que por lo menos una de las

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

variables seleccionada del grupo que consiste en R¹, R², R³ y R⁴ debe satisfacer el requisito de ser C₁-C₈ alquilo sustituido con halógeno.

II.2. En cuanto a los términos “*antihelmíntico*” y “*dispéptico*” objetados por el Examinador, cabe señalar que dichos términos están incluidos en el preámbulo de las reivindicaciones y, por lo tanto, no representan en ningún momento una característica técnica esencial de la invención sino que deben considerarse como parte de la descripción del objeto de la invención.

II.3. En relación con la supuesta falta de concisión objetada frente a las Reivindicaciones 2 a 5 y 6 a 10, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde “*no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)*”.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dicha objeción.

II.4. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, se ha modificado el título de tal manera que ahora lee:

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS CÍCLICOS COMO ANTHELMÍNTICOS

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

IV. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON USOS Y EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

Considero superada la objeción elevada por el Examinador concerniente a la inclusión de materia que no es objeto de patentabilidad puesto que, como se mencionó anteriormente, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 31 a 33, que hacían referencia a usos y métodos de tratamiento. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con los requisitos de patentabilidad, de acuerdo a los Artículos 14 y 20(d) de la Decisión 486.

V. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

La Solicitante se abstiene de realizar el pago de tasa adicional por el número de reivindicaciones en este momento del trámite. Sin embargo, se permite aclarar que realizará el pago junto con la tasa por el examen de patentabilidad posterior a la publicación de la presente solicitud.

VI. EN CUANTO A LA CESIÓN DE LOS INVENTORES

Presento junto con este escrito el documento de cesión de los inventores a la Solicitante.

VII. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VIII. ANEXOS

VIII.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 30 reivindicaciones;

VIII.2. Documento de cesión de los inventores a la Solicitante.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908