

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0012490

Solicitud de Patente de Invención titulada: “NUEVOS COMPUESTOS DE QUELATO DE GADOLINIO PARA USAR EN IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA”

Solicitantes: BAYER PHARMA AKTIENGELSELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2017/000271

RESPUESTA AL OFICIO No. 17488, NOTIFICADO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

(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 de prórroga previsto en el artículo 39 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 al momento de radicar la solicitud.

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Laura Múnera
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla
Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera
Lialy L. Blanco

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio
Carlos A. Parra

Así entonces, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 10 reivindicaciones y que fue modificado de la siguiente manera:

- Las anteriores reivindicaciones 1 a 5 y 8 a 13 fueron eliminadas;
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 4 han sido incluidas y hacen referencia a únicamente una de las aminas centrales;
- Las nuevas reivindicaciones 5 (derivada de la anterior reivindicación 6) y 6 han sido limitadas de acuerdo a las limitaciones introducidas en las reivindicaciones precedentes;
- Las nuevas reivindicaciones 8 a 10 son referentes a compuestos intermediarios;
- El resto de las reivindicaciones han sido reacondicionadas, readecuadas, reenumeradas de conformidad con los cambios realizados.

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 ya que toda la información plasmada en las nuevas Reivindicaciones se encuentra en el Capítulo Descriptivo.

2. a- La Examinadora señala que es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida 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- En respuesta, me permito informar que el nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado contiene diez reivindicaciones, de tal forma que no excede las diez reivindicaciones, por lo que no hay lugar a cancelar por concepto de reivindicaciones adicionales.

3. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones:

- las reivindicaciones 1-7 no son concisas porque las definiciones de "N-óxido", "sal", entre otras, son géneros funcionales. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos de éstos géneros que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados o eliminar estas definiciones de la solicitud;
- la reivindicaciones 1-7 no están sustentadas en la descripción porque se refieren a "estereoisómero, tautómero, hidrato, solvato", sin ser identificadas por sus respectivas características técnicas esenciales, por lo que se sugiere eliminar estas formas de la solicitud;
- Las reivindicaciones 8-10 reclaman usos los cuales no son patentables;
- el capítulo reivindicatorio por encima de la décima reivindicación incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art 14 y 20d tal como usos y métodos de tratamiento.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende un total de 10 reivindicaciones.

Las nuevas reivindicaciones 1 a 6, que se centran en solo una de las aminas centrales, reemplazan las anteriores reivindicaciones 1 a 6.

Asimismo, se presentan nuevas reivindicaciones 8 a 10, que reivindican los ligandos libres.

De manera especial e importante, me permito aclarar que los términos "un estereoisómero" y "o una mezcla de los mismos" en las reivindicaciones 1 a 6 resultan claros para la persona versada en la materia y soportados en el Capítulo Descriptivo. Las nuevas reivindicaciones 1 a 6 reivindican los compuestos de Ejemplos 3,3-1, 3-2, 10 y 11.

Es de resaltar que el compuesto de ejemplo 3 es una mezcla de 5 estereoisómeros. En la parte experimental se puede encontrar por ejemplo 3:

El Ejemplo 3 comprende una mezcla de estereoisómeros, que exhibe las siguientes configuraciones absolutas: todos-R, todos-S, RRRS, SSSR, RRSS.

La razón de esto es el hecho de que el material de partida " 2,2',2"- [10-(1-{[2-(4-nitrofenoxi)-2-oxoetil]amino}-1-oxopropan-2-il)-1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7-triil]triacetato de gadolinio" es un compuesto racémico.

Así, se ha mantenido la referencia a los términos "un estereoisómero" y "o una mezcla de los mismos".

Asimismo, se reivindican los ligandos libres correspondientes, que son ácidos carboxílicos y por lo tanto forman fácilmente sales con bases orgánicas e inorgánicas. En este caso, se han mantenido los términos "un estereoisómero" y "o una sal del mismo" y "o una mezcla de los mismos".

Los compuestos reivindicados exhiben propiedades favorables que se presentan en la parte experimental en el capítulo "Caracterización in vitro e in vivo de compuestos de ejemplo", y los compuestos reivindicados no se describen en la técnica anterior.

Así se considera que se superan las objeciones sobre claridad interpuestas por la Examinadora a cargo de la presente solicitud en el examen de forma.

Así las cosas, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por lo tanto superadas las objeciones anteriormente mencionadas.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora 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

Anexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.