

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. NC2017/0011411

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE CICLOHEXANO SUSTITUIDO CON AMIDO”

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

Nuestra Ref.: P2017/000238

RESPUESTA AL OFICIO No. 15884, NOTIFICADO EL 08 DE NOVIEMBRE 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 de prorrogas 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. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- la nueva Reivindicación 1 equivale a la antigua Reivindicación 6 que define todos los compuestos que han sido sintetizados y ensayados en los ejemplos del Capítulo Descriptivo por sus nombres químicos;
- se han añadido las nuevas Reivindicaciones 2 a 4 que se refieren específicamente a realizaciones del Ejemplo 136 (página 441 del Capítulo Descriptivo);

- las nuevas Reivindicaciones 5 y 6 equivalen a las antiguas Reivindicaciones 14 y 15;
- la nueva Reivindicación 7 tiene su base en la antigua Reivindicación 19 y encuentra el debido soporte en el compuesto intermedio I63 de la página 238 del Capítulo Descriptivo;
- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 1 a 5, 7 a 13 y 16 a 21.

Valga anotar que las modificaciones efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad 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 original.

2. a- El Examinador señala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

b- Llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el cual contiene un total de 7 reivindicaciones, por lo que no es necesario el pago de la tasa por reivindicaciones adicionales. Por lo tanto, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones presentadas sean tenidas en cuenta por la SIC al momento de realizar el examen de patentabilidad.

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones respecto a las reivindicaciones:

- las Reivindicaciones 1 a 5 no son claras ni concisas ya que de la gran cantidad de radicales, así como sus posibles significados y la permutación de los mismos, hace que la persona versada en la materia no comprenda la totalidad del alcance de la presente invención;
- las Reivindicaciones 8 a 10 se relacionan con un método de síntesis, sin embargo, no se especifican las condiciones del mismo (temperatura, reactivos, tiempos de reacción, etc).
- el Capítulo Reivindicatorio reclama materia no patentable.

b- En atención a las modificaciones realizadas, considero que se han superado las objeciones elevadas por el Examinador en relación con la falta de claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio. Asimismo, se han eliminado todas las reivindicaciones dirigidas a un uso y a un método de tratamiento.

3. 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

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado