

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MACROCICLOS PEPTÍDICOS CONTRA ACINETOBACTER BAUMANNII."-Clase C07K 5/02.-Expediente número NC2017/0013708.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea del 10 de enero de 2018.
2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **147** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar las siguientes modificaciones y comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:
3. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

3.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio.

En primer lugar, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo. Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- Se eliminaron **las reivindicaciones 7 a 48 y 55 a 61** del capítulo reivindicatorio modificado.
- Se modificó la numeración y dependencia de **las reivindicaciones 49 a 54** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, de tal manera que el documento modificado corresponden a **las reivindicaciones 7 a 12**.

De esta forma, el **capítulo reivindicatorio modificado queda conformado por 12 reivindicaciones** las cuales cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la memoria descriptiva y se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud.

3.2. Concisión del capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, frente a la concisión del capítulo reivindicatorio, el Señor Examinador afirma lo siguiente:

"Las reivindicaciones 1 a 10 no son concisas, porque se mencionan sustituyentes tales como "heteroarilo monocíclico o bicíclico y está opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico y está opcionalmente sustituido, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, alquil C₁₋₇-NR²⁴R²⁵, alcoxi C₁₋₇, halo-alcoxi C₁₋₇, cicloalquilo C₃₋₇, heterocicloalquilo, -CO-NH-(CH₂)_r-NR²⁴R²⁵, -CO-NH-(CH₂)_r-OH, -CONH-(CH₂)_r, heterocicloalquilo, -O-C₁₋₇-hidroxialquilo, -O-(CH₂)_r-CO-OH, -SO₂-alquilo C₁₋₇, -SO₂-NR²⁴R²⁵, arilo, entre otras", se encuentran definidos bajo lo sustituyentes generales y funcionales referidos anteriormente, por lo que a partir de los mismos se pueden obtener posibilidades de compuestos, los cuales no están detalladamente soportados en la descripción y además presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger."

Con respecto a la anterior objeción, me permito señalar que los sustituyentes mencionados por el examinador no se encuentran dentro de las reivindicaciones 1 a 10, si no en reivindicaciones posteriores como la 16, esta última ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio modificado.

Adicionalmente, me permito aclarar que el capítulo reivindicatorio modificado es conciso, ya que cada uno de los sustituyentes está plenamente descrito en el capítulo reivindicatorio, como por ejemplo en la reivindicación 1 donde se lee en el sustituyente R¹: *"el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más halo, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, cicloalquilo C₃₋₇ o alcoxi C₁₋₇."*; o en los sustituyentes R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵ y R¹⁶: *"heteroarilo, en donde heteroarilo está opcionalmente sustituido con un haloalquilo C₁₋₇ o alcoxi C₁₋₇."*

Así mismo, me permito afirmar que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio es una generalización de aquello descrito en la memoria descriptiva, la cual cuenta con 253 ejemplos. Es importante indicar que no es necesario que el solicitante limite la materia reclamada a lo que se encuentra ejemplificado en la descripción, sino que, por el contrario, puede reclamar una razonable generalización de lo enseñado en la descripción.

Finalmente, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Por otra parte, el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio contiene usos y métodos de tratamiento, los cuales corresponde a materia no patentable de acuerdo con los Artículos 14 y 20 de la Decisión Andina 486/2000.

Respecto a las anteriores objeciones, me permito llamar la atención sobre el capítulo reivindicatorio modificado, el cual se presenta junto a este memorial, en donde se han eliminado las reivindicaciones 55 a 60. En este sentido, se elimina totalmente cualquier referencia a materia no patentable del capítulo reivindicatorio. Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente solicito que dichas objeciones sean dadas por superadas.

5. **PAGO POR REIVINDICACIONES EXCEDENTES.**

El Señor Examinador señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el pago por **las reivindicaciones adicionales 11 y 12** del capítulo reivindicatorio se realizó junto con la radicación de este memorial por medio de la plataforma SIPI.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- (a) Copia de las páginas **601 a 633** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **12 reivindicaciones** y que reemplaza al actualmente presentado.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

8. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionesip@lloredacamacho.com**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com