

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0000795

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODO PARA PREPARAR DERIVADOS DE ÁCIDO 3-(2-ANILINO-1-CICLOHEXIL-1H-BENCIMIDAZOL-5-IL) PROPANOICO SUSTITUIDO”

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2018/000011

RESPUESTA AL OFICIO No. 2183, NOTIFICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2018
(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 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, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene las siguientes modificaciones:

- la Reivindicación 1 se modifica agregando la siguiente frase “en un solvente tal como tetrahidrofurano (THF) a una temperatura entre 40°C y 60°C usando un reactivo de

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

- acoplamiento tal como clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (EDCI)”. Lo anterior tiene soporte en el Capítulo Descriptivo en la página 8 líneas 5 a 9;
- se añade una nueva Reivindicación 2 que reclama “El método de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el solvente es tetrahidrofurano (THF) a una temperatura y el reactivo de acoplamiento es clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (EDCI).”. Lo anterior tiene soporte en el Capítulo Descriptivo en la página 8 líneas 5 a 9;
 - se eliminan las Reivindicaciones 12 y 16;
 - las nuevas Reivindicaciones 3 a 12 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 2 a 11 respectivamente;
 - se modifican las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo a los cambios anteriores.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas 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 el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, o de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- Llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende 15 reivindicaciones en total. Por consiguiente, se adjunta el recibo de pago por cinco (5) reivindicaciones adicionales. De esta manera, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones sean tenidas en cuenta por la SIC al momento de realizar el examen de fondo de la presente solicitud.

3. a- El Examinador indica que el Capítulo Reivindicatorio comprende materia no patentable tal como métodos de tratamiento. Además, el Examinador objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio, porque el proceso de preparación reclamado en las Reivindicaciones 1 a 10 no es claro por cuanto no se especifican las condiciones de reacción en que se debe llevar a cabo cada etapa.

b- En respuesta a las objeciones del Examinador, me permito señalar lo siguiente:

i) En primer lugar, considero superada la objeción elevada por el Examinador en cuanto a materia no patentable, en tanto que las Reivindicaciones 12 y 16 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como se mencionó en el numeral 1 del presente escrito.

ii) Con respecto a la claridad de las Reivindicaciones 1 a 10, se modificó la Reivindicación 1 limitando el alcance de esta, mediante la especificación del solvente, del rango de temperaturas de reacción y del reactivo de acoplamiento. De igual manera, se agregó la nueva Reivindicación 2, para mejorar el entendimiento del alcance de las reivindicaciones.

Del mismo modo, con respecto a la antigua Reivindicación 9 d) [ahora nueva Reivindicación 10], considero que una persona experta en la materia sabría cómo saponificar un éster alquílico tal como los mencionados y que al limitar dicha reivindicación a usar hidróxido de sodio THF a una temperatura particular se caería en una limitación injustificada de la presente invención.

Así las cosas, considero que todas las objeciones del Examinador en relación con la claridad del Capítulo Reivindicatorio han sido superadas, por lo que este cumple con el Art. 30 de la Decisión 486.

4. 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;
 Recibo de pago por 5 reivindicaciones adicionales.