

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2018/0003728
Asunto : Solicitud de patente fase nacional PCT para: MODULADORES
DEL RECEPTOR X FARNESOIDE
Solicitante : INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
Fecha de solicitud : 6 abril 2018

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 **4909**, notificado por fijación en lista el 27 de abril de 2018.

I. SOLICITUD DE CONVERSIÓN A PATENTE DE INVENCION

De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Decisión 486 me permito solicitar a ese Despacho la conversión de la presente solicitud a una solicitud de Patente de Invención.

Para tales efectos se anexa al presente memorial el pago correspondiente a la diferencia en la tasa de presentación.

II. EN CUANTO A QUE LA MATERIA NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO MODELO DE UTILIDAD

En el mencionado Oficio 4909 el Examinador resalta que la presente solicitud se refiere a compuestos químicos descritos a través de una fórmula tipo Markush, lo cual no puede ser considerado como modelo de utilidad de acuerdo con lo establecido en los artículos 81 y 82 de la Decisión 486.

A este respecto me permito resaltar que debido a un error de la plataforma SIPI, la solicitud en cuestión no fue correctamente cargada desde la oficina internacional a partir de la solicitud PCT/US2016/055980, siendo esta tomada como un modelo de utilidad, cuando claramente correspondía una patente de invención, cómo es evidente de la publicación internacional WO/2017/062763 (ver portada anexa).

Si bien este es un error de la plataforma SIPI, y el solicitante nunca ha pretendido que esta materia sea estudiada como un modelo de utilidad, tal como se discutió en el numeral anterior del presente memorial se solicita aquí el cambio de modalidad a patente de invención.

III. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, mi representada desea presentar un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **13** reivindicaciones, que tienen como base el capítulo reivindicatorio actualmente presentado, en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

1. La reivindicación 1 corresponde a la actual reivindicación 1.
2. Se ha modificado la reivindicación 2, por la introducción de materia reclamada las reivindicaciones 3 y 4 actualmente presentadas.
3. Se ha introducido la nueva reivindicación 3, la cual hace referencia al compuesto de fórmula VI de acuerdo con lo revelado en la página 34 de la descripción tal como ha sido originalmente presentada.
4. La nueva reivindicación 4 tiene como base las reivindicaciones 4 y 7 actualmente presentadas.
5. La nueva reivindicación 5 se refiere a la materia reclamada en las reivindicaciones 14 y 15 actualmente presentadas.
6. La nueva reivindicación 6 corresponde a la reivindicación 16 actualmente presentada.
7. La nueva reivindicación 7 hace referencia a la materia de la reivindicación 18 actualmente presentada.
8. La nueva reivindicación 8 se basa en la reivindicación 21 del capítulo actualmente presentado.

9. La nueva reivindicación 9 corresponde a la reivindicación 24 actualmente presentada.
10. La nueva reivindicación 10 se refiere a la materia de la actual reivindicación 35.
11. La nueva reivindicación 11 hace referencia a la materia de la reivindicación 41 actualmente presentada.
12. La nueva reivindicación 12 se basa en la materia de las reivindicaciones 43 y 63 actualmente presentadas.
13. La nueva reivindicación 13 corresponde a la reivindicación 52 actualmente presentada.
14. Las demás reivindicaciones han sido retiradas del pliego reivindicatorio.

A este respecto me permito resaltar que las señaladas modificaciones se ajustan completamente a los requerimientos del Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

IV. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES NO CONSIDERADAS PATENTABLES

El solicitante agradece la observación del Examinador con respecto a la inclusión de materia no considerada patentable dentro del capítulo reivindicatorio, pero desea ejercer su derecho de no realizar ninguna modificación o presentar argumentación en este momento del trámite, sino cuando la solicitud sea estudiada en sus méritos de patentabilidad de acuerdo con lo establecido por el artículo 45 de la Decisión Andina 486 de 2000.

En este sentido deseo resaltar que, tomando en consideración que mi representada ha aportado los documentos pertinentes considerados en los artículos 26 y 27 de la Decisión

Andina 486, se considera entonces que es posible continuar con el trámite de la solicitud, tal como lo establece dicha Decisión.

V. EN CUANTO AL PAGO POR REIVINDICACIONES ADICIONALES

Tomando en consideración que el capítulo reivindicatorio modificado comprende 13 reivindicaciones, anexo me permito incluir el pago por 3 reivindicaciones adicionales.

VI. PETICIÓN

Tomando en consideración que el solicitante está facultado para pedir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, y siendo esta conversión requerida por el Examinador, se solicita a ese Despacho aceptar el cambio de modalidad y continuar con el trámite correspondiente.

Por otro lado, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se ajusta completamente a los requerimientos del artículo 34 de la Decisión Andina 486, se solicita que sea aceptado y sea tomado en cuenta durante el resto del trámite.

Así mismo, y teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a las objeciones presentadas en el Oficio No. 4909, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Pago por la diferencia de tasa de presentación entre modelo de utilidad y patente de invención;
2. Pago por 3 reivindicaciones adicionales; y
3. Portada del documento WO/2017/062763 tal como se encuentra en la OMPI, donde se evidencia que la solicitud siempre ha correspondido a una patente de invención.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908

COLO-22367-0841-0009-1
CVN\CVN\ID-300806\WPC22367
No. M-2018-300806\CVN