

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 "DERIVADOS DE 3-FENOXIMETIL-[1,2,4]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-[1,2,3]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-PIRIDAZIN-3(2H)-ONA, 3-FENOXIMETIL-INDAZOL, 3-FENOXIMETIL-TETRAHIDROINDAZOL Y 3-FENOXIMETIL-PIRAZOL."- Clase **C07D 403/12**.- Expediente número **NC2018/0000696**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de 16 de febrero de 2018 y a mi solicitud de plazo de 12 abril de 2018.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **1723** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **RESUMEN DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar y con respecto al resumen de la solicitud, la Señora Examinadora señala que el mismo no contiene los elementos de conformidad con el Artículo 31 de la Decisión 486 y además contiene atributos como "novedosos", razón por la cual, la Señora Examinadora sugiere realizar la modificación necesaria que ilustre de manera más específica el objeto de la solicitud.

Tomando en consideración esta objeción y la sugerencia de la Examinadora, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el RESUMEN de la presente solicitud, el cual se adjunta al presente memorial.

Sobre este particular, me permito resaltar que el resumen modificado refleja de manera más clara el objeto de la presente invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, me permito señalar que dicho resumen acata completamente la sugerencia presentada por la Examinadora a este respecto, por tanto solicito amablemente que esta objeción sea dada por superada.

4. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

Por otro lado y en conexión con el título de la solicitud, la Examinadora menciona que el título debe definir el objeto de la solicitud y no puede hacer alusión a atributos como “novedosos”, teniendo en cuenta que la solicitud reclama compuestos derivados de 3-fenoximetil-[1,2,4] triazol-2-ona.

Tomando en consideración esta objeción y la sugerencia de la Examinadora, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud, de tal forma que se lee como sigue:

“DERIVADOS DE 3-FENOXIMETIL-[1,2,4]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-[1,2,3]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-PIRIDAZIN-3(2H)-ONA, 3-FENOXIMETIL-INDAZOL, 3-FENOXIMETIL-TETRAHIDROINDAZOL Y 3-FENOXIMETIL-PIRAZOL”

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera más clara el objeto de la invención, resaltando las características técnicas esenciales de la misma. Por consiguiente, dicho título acata completamente la sugerencia presentada por la Examinadora a este respecto.

De acuerdo a lo anterior, solicito amablemente que dicha objeción se retirada.

5. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

5.1 **Modificaciones al Capítulo Reivindicatorio.**

Ahora bien, 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 limitó el alcance de las **reivindicaciones 1 a 4, 6 a 10, 16, 20 a 24, 28 a 32 y 34 a 36** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, de tal manera que ahora se reclaman los compuestos que cuentan con pleno sustento en los ejemplos de la descripción.

- Se eliminaron las **reivindicaciones 5, 11 a 15, 17 a 19 y 43** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado.
- Se cambió el orden de enumeración y dependencia de las **reivindicaciones 6 a 10, 16, 20 a 42** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, de tal forma que en el capítulo reivindicatorio modificado corresponden a las **reivindicaciones 5 a 33** respectivamente.

En este sentido, el **capítulo reivindicatorio modificado está conformado por 33 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.

5.2 **Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio.**

Frente a las objeciones de claridad y concisión planteadas por el señor Examinadora, me permito señalar lo siguiente:

- *"La reivindicación 41 no es clara porque menciona un procedimiento pero este no está correctamente caracterizado. Se sugiere definir el procedimiento reclamado en esta reivindicación mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas."*

En relación con esta objeción, me permito mencionar que la reivindicación 41 (reivindicación 32 en el capítulo reivindicatorio modificado) define claramente un proceso de síntesis de un solo paso, en donde se pone en contacto el intermediario halogenado con el fenol, para formar el fenoximetilo final. Tal como sabría la persona normalmente versada en la materia, no se pueden definir el intermediario y el fenol, porque estos reactivos dependerán del producto final de tipo fenoximetilo que se desea sintetizar, y tal como lo enseña la descripción existen múltiples posibilidades.

Es así como el proceso de síntesis de un solo paso esta claramente definido, en consecuencia solicito respetuosamente que dicha objeción sea reconsiderada.

- *"La reivindicación 43 no es clara porque define el objeto de la solicitud de patente en términos de su proceso de obtención cuando reclama "Un compuesto (...) cuando se fabrica de acuerdo con un proceso". Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la*

secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.”

Con respecto a esta objeción, me permito señalar que dicha reivindicación ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio modificado, el cual se adjunta al presente memorial.

Con base en lo anterior, amablemente solicito que esta objeción sea retirada.

- *“Las reivindicaciones 1-8, 10-13, 20, 21, 29-32 y 34 no son concisas porque definen el objeto de la invención en términos de géneros químicos funcionales como "aminocarbonilo", "heterocicloalquilo", "heteroarilo sustituido con un H", entre otros. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido obtenidos o probados (...)”*

Frente a la anterior objeción, en primer lugar, me permito aclarar que del capítulo reivindicatorio modificado, punto 5.1. del presente memorial, se han eliminado las reivindicaciones 5 y 11 a 13. En segundo lugar, me permito llamar la atención sobre las modificaciones al pliego reivindicatorio previamente mencionadas, en donde se realiza una limitación de este, de tal manera que los sustituyentes ahora reclamados encuentran pleno sustento en los ejemplos presentados en la memoria descriptiva.

En consecuencia, respetuosamente solicito que la anterior objeción sea dada por superada.

- *“Las reivindicaciones 33-36 no se encuentran sustentadas en la descripción porque apenas mencionan la función química de "Sal", sin identificación mediante sus características técnicas esenciales o su nombre químico común. Se recuerda que las características técnicas de las sales están supeditadas al tipo de sal y a las características cristalinas de las mismas, por lo que es necesario tener sustento experimental en caso de ser objeto de solicitud de patente.”*

A este respecto, me permito respetuosamente señalar mi desacuerdo con dicha objeción, puesto que el solicitante está en su derecho de reclamar la totalidad del concepto de su invención, en este caso, los compuestos reclamados y sus sales, tal como lo señala el solicitante a lo largo de la descripción. Adicionalmente, es importante mencionar que la preparación de sales es una práctica común para persona normalmente versada en la materia y por tal razón, la preparación de las respectivas sales de los compuestos reclamados se encuentra al alcance de sus conocimientos.

Por lo tanto, amablemente solicito que la anterior objeción sea reconsiderada.

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

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:

- Copia de las páginas **341 a 372** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **33 reivindicaciones** y que reemplaza al documento actualmente presentado ante ese Despacho.
- Copia del Resumen Modificado.

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