

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0011738

Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTOS DEPSIPEPTÍDICOS
CÍCLICOS COMO ANTHELMÍNTICOS

Solicitante: Merial Inc.

Fecha de solicitud: 17 de noviembre de 2017

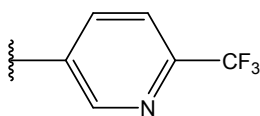
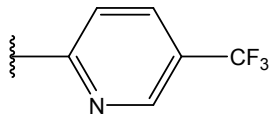
RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 No. 8651, notificado por fijación en lista el 21 de agosto de 2019.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 29 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- La redacción de la Reivindicación 1 se modificó de manera que resulte claro que CY¹ y CY² incluye los grupos piridilo sustituido con haloalquilo C₁-C₃, piridilo sustituido con un heterociclilo de 6 miembros; o naftilo sustituido con heterociclilo de 5 a 6 miembros.
- Se incluyó en la Reivindicación 1 una Figura I de mejor resolución, así como la palabra “son” al referirse a los sustituyentes R⁵ y R⁶.

- El compuesto  repetido en las Reivindicaciones 24 y 25 fue eliminado y reemplazado por , en correspondencia con la materia reclamada en la Reivindicación 1.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

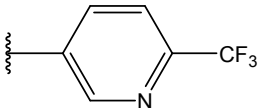
BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISIÓN

En primer lugar, amablemente solicito al Examinador considerar como superada la objeción respecto de la figura del compuesto de Fórmula I, toda vez que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto incluye una figura que evidencia de manera clara la estructura del compuesto de Fórmula I. De igual manera, amablemente solicito tener por superada la objeción respecto de la expresión referente a los sustituyentes R^5 y R^6 en la Reivindicación 1, puesto que esta ha sido modificada y ahora se lee " R^5 y R^6 son *independientemente hidrógeno (...)*".

Así mismo, amablemente solicito al Examinador considerar como superada la objeción respecto

del grupo  repetido, el cual fue completamente eliminado de las Reivindicaciones 24 y 25 del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto.

Por otro lado, en cuanto a la objeción respecto de los sustituyentes "*-S-heteroarilo*" y "*heterociclilo*" deseo señalar que éstos son claros para una persona normalmente versada en la materia y que además corresponden a una generalización razonable del concepto inventivo desarrollado por la Solicitante. Así mismo, argumento que la Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que la distingan del arte previo. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el compuesto reclamado es nuevo e inventivo como lo reconoce el Examinador, señalo que realizar delimitaciones adicionales únicamente restringiría injustificadamente el alcance de la protección de la patente.

De igual manera, deseo señalar que el Capítulo Descriptivo en la página 13 esclarece que el término "*heteroarilo*" se refiere a "*un grupo aromático monovalente de entre 1 a 15 átomos de carbono, entre 1 y 10 átomos de carbono, que tiene uno más heteroátomos de oxígeno, nitrógeno, y azufre dentro del anillo, preferiblemente entre 1 y 4 heteroátomos, o entre 1 y 3 heteroátomos*" y que la categoría "*heterociclilo*" corresponde a "*grupos completamente saturados o insaturados, cíclicos, por ejemplo, sistemas de anillos monocíclicos de entre 3 y 7 miembros; bicíclicos de entre 7 y 11 miembros, o tricíclicos de entre 10 y 15 miembros, que tienen uno o más heteroátomos de oxígeno, azufre o nitrógeno en el anillo, preferentemente entre 1 y 4 o entre 1 y 3 heteroátomos*". En este sentido, señalo que dichos términos corresponden a una generalización razonable que permite abarcar la totalidad del concepto inventivo de la solicitud.

Adicionalmente, respecto de la objeción en cuanto a la expresión "*cualquiera de las reivindicaciones*" señalo que esta es clara y comúnmente usada en el lenguaje de patentes, toda vez que indica que dicha reivindicación depende de una de las reivindicaciones referenciadas en el preámbulo.

Finalmente, en cuanto a la falta de soporte respecto de los residuos mencionados, deseo señalar que las correcciones a la redacción de la Reivindicación 1 resaltan que ésta abarca realizaciones en los que Cy¹ y Cy² incluyen los grupos "*piridilo sustituido con haloalquilo C₁-C₃*", "*piridilo sustituido con un heterociclilo de 6 miembros*" y "*naftilo sustituido con heterociclilo de 5-6 miembros*". Como lo mencioné anteriormente, la redacción de dicha reivindicación fue enmendada de manera que se clarifique la materia reclamada, la cual debido a un error de puntuación no expresaba correctamente el objeto reclamado. En este sentido, señalo que la Reivindicación 1 comprende modalidades de la invención en las que Cy¹ y Cy² pueden corresponder a piridilo y por lo tanto, abarca los residuos referenciados por el Examinador.

En conclusión, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

IV. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 29 reivindicaciones.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908