

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0008253

Solicitud de patente de invención titulada: “PROCESO PARA PREPARAR OCLACITINIB (N-METIL-1-{TRANS-4-[METIL(7H-PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)AMINO]CICLOHEXIL}METANOSULFONAMIDA)”

Solicitante: ZOETIS SERVICES LLC.

Nuestra Ref.: P2018/000132

RESPUESTA AL OFICIO No. 9014, NOTIFICADO EL 29 DE AGOSTO DE 2019

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 45 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 el 3 de agosto de 2018, al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se introdujeron los siguientes cambios:

- se eliminan las expresiones “*alrededor de*” y “*al menos*” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;
- en la Reivindicación 11, se define el nombre para los Intermediarios A, B y C lo cual encuentra sustento en las páginas 33 y 34 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 12 se elimina la expresión “*y la temperatura de alrededor de 50 °C es alrededor de 90 °C*” y se reemplaza la expresión “*metilamina*”

acetonitrilo” por “*metilamina acuosa*” lo cual corresponde a un error de traducción de la solicitud internacional WO2017/142740, y que encuentra soporte en la Reivindicación 12 de la misma donde se encuentra “*aqueous methylamine*”;

- la Reivindicación 13 ahora depende de las Reivindicaciones 11 o 12;
- la Reivindicación 14 ahora depende de las Reivindicaciones 11 a 13.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio porque las Reivindicaciones 1, 2, 4, 7 y 9 contienen la expresión “*alrededor de*” la cual es imprecisa. La SIC sugiere eliminar las expresiones imprecisas.

b- En respuesta a las objeción del Despacho, en primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en donde, de acuerdo con la amable sugerencia del Despacho, se eliminaron las expresiones “*alrededor de*” y “*al menos*” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio. Por lo anterior, las Reivindicaciones 1, 2, 4, 7 y 9 no contienen términos imprecisos y su alcance resulta completamente claro y conciso para cualquier persona medianamente versada en la materia.

Por lo anterior considero que las objeciones elevadas por el Despacho en su primer examen de fondo con respecto a la falta de claridad del Capítulo Reivindicatorio Modificado quedan superadas, por lo que este cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, así como aquello dispuesto por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC).

3. a- La SIC señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma definido en el Capítulo Descriptivo y las reivindicaciones.

b- En respuesta a lo anterior y en atención a la sugerencia de la SIC, el título se modifica de la siguiente manera:

“PROCESO PARA PREPARAR OCLACITINIB (N-METIL-1-{TRANS-4-[METIL(7H-PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-IL)AMINO]CICLOHEXIL}METANOSULFONAMIDA)”.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por concepto de examen de fondo;
- Recibo de pago por concepto de 5 reivindicaciones adicionales.