

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0011935

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE N-(3-SULFAMOIL FENIL)/N-(3-SULFAMOIL PIRIDIL) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DE P2X4 Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN”

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

Nuestra Ref.: P2018/000199

RESPUESTA AL OFICIO No. 5660, NOTIFICADO EL 21 DE MAYO DE 2020
(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 como Modificaciones Voluntarias el día 27 de noviembre de 2018.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- Se elimina la Reivindicación 19;
- Se sustituye el término “*opcionalmente*” por “*que puede ser substituido*” en las Reivindicaciones 1 a 3, 7 a 12, y en la nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20);

- Se corrige el error tipográfico en la Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20), donde decía R⁷ ahora dice correctamente R^{7a};
- En la nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20) se sustituye el término “intermedio” por “compuesto intermedio” para brindar mayor claridad;
- En la nueva Reivindicación 20 (antigua Reivindicación 21) se eliminan los compuestos 1 a 14, 17 a 21, 24 a 33, 35 a 38, 42, 43, 45 a 48, 66 a 69, 72 a 78, 82 a 104, 106 a 112, 116 a 122, 130, 131, 138, 141, 143, 144, 146 a 148, 151 y 152;
- Las nuevas Reivindicaciones 19 y 20 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 20 y 21;

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. El Despacho señala las siguientes objeciones en relación con la claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio:

- El término “*opcionalmente*”, de las Reivindicaciones 1 a 3, 7 a 12, 19 a 20 es considerado impreciso, por lo que sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto;
- El término “*un intermedio*” de las Reivindicaciones 19 y 20 no es claro, porque no permite una correcta interpretación de la reivindicación, por lo que sugiere reemplazarlo por un término adecuado y utilizado en el ámbito químico.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné brevemente en el numeral 1 del presente escrito. En particular, al reemplazo del término “*opcionalmente*” por “*que puede ser substituido*” en las Reivindicaciones 1 a 3, 7 a 12, y en nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20) y dado que la Reivindicación 19 ha sido eliminada la objeción al respecto queda totalmente superada.

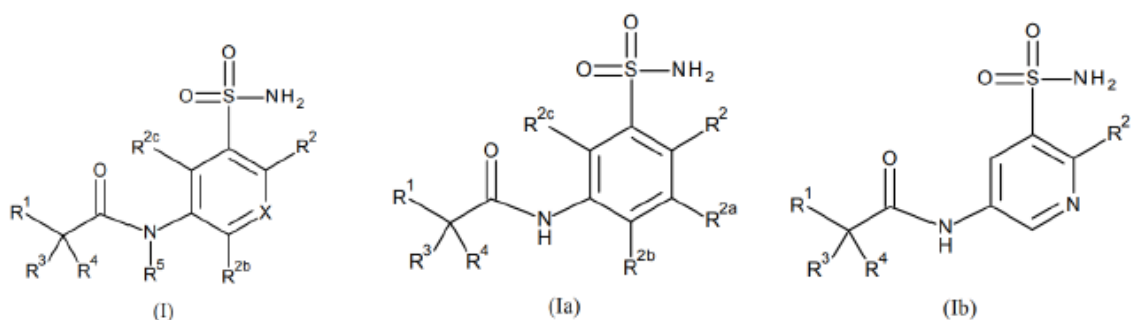
Con respecto a la segunda objeción, me permito respetuosamente llamar la atención del Despacho a la eliminación de la Reivindicación 19 y a la modificación realizada en la Nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20) en donde siguiendo la amble sugerencia del Despacho, el término “*intermedio*” se sustituye por un término adecuado

para el área de la química (“*compuesto intermediario*”). Con lo cual, considero totalmente superada la objeción al respecto.

Así, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho señala que el Capítulo Reivindicatorio carece de unidad de invención porque hace referencia a dos grupos inventivos.

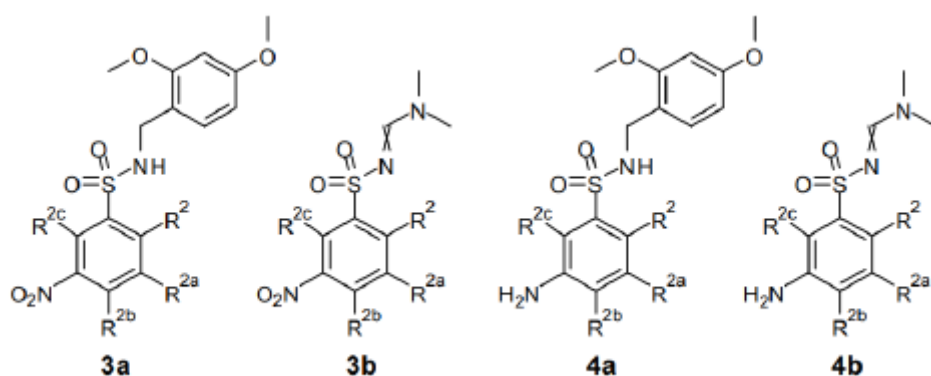
- Grupo 1: compuestos de formula (I) relacionados con el concepto inventivo de la Reivindicación 1. Compuestos de las siguientes formulas:



Grupo conformado por las Reivindicaciones 1 a 18 y 20

- Grupo 2: un intermedio de la fórmula 3a, 3b, 4a o 4b, o un compuesto para usar en la síntesis de cualquiera de los compuestos de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 17

Reivindicación 19: Un intermedio de la Fórmula 3a, 3b, 4a o 4b



Reivindicación 21: Un compuesto para usar en la síntesis de cualquiera de los compuestos de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 17 con la siguiente fórmula: (...).

Grupo conformado por las Reivindicaciones 19 y 21.

b- En respuesta a lo anterior, me permito respetuosamente expresar mi desacuerdo, ya que al menos parte de los compuestos intermedios mencionados en la nueva Reivindicación 20 (antigua Reivindicación 21) comprenden las características esenciales de los compuestos según la invención.

Por otro lado, con el fin de cumplir con la observación del Despacho y con el objetivo de agilizar el trámite de concesión en Colombia, se elimina la Reivindicación 19, como ya se mencionó en el primer numeral del presente documento.

Sin embargo, en relación con la nueva Reivindicación 20 (antigua Reivindicación 21), se mantienen los compuestos comprendidos en la fórmula general de la nueva Reivindicación 19 (antigua Reivindicación 20) (fórmula general 30 según la descripción) y aquellos que comprenden el esqueleto completo de fórmula general (I). Así las cosas, la nueva Reivindicación 20 ha sido limitada a los compuestos que comparten una estructura central común con los compuestos de fórmula general (I).

Así entonces, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto comprende un único concepto inventivo y por lo tanto cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486.

4. a- El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma, por lo cual sugiere modificarlo por “DERIVADOS DE N-(3-SULFAMOIL FENIL)/N-(3-SULFAMOIL PIRIDIL) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DE P2X4 Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN”.

b. Al respecto, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia del Despacho.

5. Agradezco la favorable opinión del Despacho respecto a la novedad y el nivel inventivo de la presente invención.

6. 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 examen adicional