

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 53 # 103 B 42 Oficina 602

Bogotá, D.C. Código 11111 Postal - Colombia

Tel: (571) 2108005 - 4263176

E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctora

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No.: **NC2018/0014018**
Patente de Invención: **"MÉTODO PARA PRODUCIR DERIVADO DE DIFENILMETANO"**
PCT: **PCT/KR2017/006271**
Titular: **GREEN CROSS CORPORATION**
DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No. 14699 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, Y CUYO VENCIMIENTO ES 25 DE FEBRERO DE 2021

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de las Sociedades **GREEN CROSS CORPORATION y DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**, domiciliada en (Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Corea; y 35-14, Jeyakgongdan 4-gil Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, Corea; debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No. 14699 notificado el 24 de noviembre de 2020, me permito:

Manifestar:

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud en referencia y con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se han emitido algunas objeciones que a continuación, me permito contestar:

1. De la solicitud de patente

1.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente NC2018/0014018

Respuesta Acción Oficial Art 45

Febrero 18, 2021

Página 2 de 5

Con el objeto de superar las objeciones contenidas en el informe del examen de patentabilidad, y teniendo en cuenta la observación de la examinadora se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones reducido a las reivindicaciones 1 a 19, cada reivindicación conservando la estructura, su preámbulo e indicando el objeto de la invención, así como las características técnicas que se desean proteger y que distinguen la invención, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 30 de D486.

Reivindicaciones que se encuentran completamente sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada, y con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, se indica que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye materia no divulgada anteriormente.

Se han realizado las siguientes modificaciones:

- La nueva reivindicación independiente 1 se ha enmendado reemplazando el término “resultante” por el intermediario específico en cada etapa del método donde dicho término aparecía.
- Adicionalmente, en la etapa 1 del método reivindicado se incluyen las condiciones de ciclación del intermediario 3d como una reacción de ciclación, que se selecciona del grupo que consiste en: reacción de ciclación que usa un reactivo de Vilsmeier, reacción de ciclación que usa un grupo saliente, reacción de ciclación que usa un haluro o reacción de ciclación que usa una reacción de Mitsunobu, a una temperatura entre 0 °C y temperatura ambiente.
- En la etapa 3 del método se detalla que se hace reaccionar el compuesto de Fórmula 6 con un compuesto de Fórmula 7, en presencia de un compuesto seleccionado de grupo que consiste en n-butillitio, sec-butillitio, t-butillitio, cloruro de i-propilmagnesio (i-PrMgCl).
- Como resultado de esta enmienda de la reivindicación 1, la reivindicación original 3 se eliminó, así como en las reivindicaciones 8, 9 y 10, en las etapas (3a-1), (3a') y (3a''), este detalle de la presencia de estos compuestos también se eliminó.
- La reivindicación 14 enmendada (antigua reivindicación 15), si bien difiere de la 1 en que es para la obtención del compuesto de Fórmula 1b en vez del de Fórmula 1a, se hace dependiente de la reivindicación 1 para dejar una única reivindicación de método, según lo que solicita la examinadora en la acción oficial, y detalla que la etapa 3 del método de la 1 se reemplaza por la que aparece en dicha reivindicación 14.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente NC2018/0014018

Respuesta Acción Oficial Art 45

Febrero 18, 2021

Página 3 de 5

Las solicitantes respetuosamente consideran que estas enmiendas son las únicas que consideran admisibles como restricción para superar la objeción por falta de claridad emitida por la examinadora de la SIC.

Restricciones adicionales relativas a definir las condiciones de reacción particulares de cada una de las etapas de proceso, tales como: "ciclación, reducción, desprotección, aldehydación, amidación, reorganización, oxidación, ozonización, alquilación, metilación", tal y como se detallan en la Memoria Descriptiva como solicita la examinadora, sería inapropiado, pues la autoridad debe reconocer que los ejemplos que se muestran en la Descripción son para ilustrar la invención y en modo alguno deben utilizarse para exigir la limitación del alcance de la protección que se solicita.

Tampoco es admisible para las solicitantes que tengan que suprimir o reemplazar las expresiones *"grupo protector"* *"heteroarilo de 5 a 13 miembros, heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros -alquilo C1-7, o heterocicloalquilalcoxi C1-7 de 5 a 10 miembros; un anillo C es cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C5-10, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 13 miembros, o heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros"* *"cada uno independientemente no sustituidos, o tienen uno o más sustituyentes"* *"contienen cada uno independientemente uno o más heteroátomos"*, ya que son términos bien conocidos para los expertos en la técnica, y fáciles de indagar en cuanto a su significado por las definiciones que se ilustran en la Memoria Descriptiva.

Restringir más allá de lo que se propone como enmienda de las reivindicaciones en la presente respuesta, para las cuales no se ha encontrado estado de la técnica relevante que pueda interferir con su novedad o nivel inventivo, sería una exigencia injusta e inaceptable, considerando que la solución propuesta es totalmente innovadora, y aceptar lo que propone la examinadora para superar la objeción de falta de claridad que implica restringirla excesivamente, dejaría el camino libre para que imitadores vulneren el concepto inventivo resguardado detrás de las reivindicaciones que se presentan.

Puesto que los detalles que solicita la examinadora son considerados por las solicitantes como modalidades preferidas de la invención y no características esenciales de la misma, las cuales por demás se encuentran debidamente descritas, tanto en la Memoria Descriptiva como en reivindicaciones dependientes del pliego, exigir que estos se incluyan en la reivindicación independiente, que enmarca el derecho exclusivo sobre la invención, es una limitación inadmisibles.

En cuanto a la objeción sobre falta de unidad de invención entre las reivindicaciones 1-15 y 16-20, las solicitantes vuelven a discrepar con la autoridad, ya que si bien el compuesto de fórmula c28 se encuentra descrito en el estado de la técnica, se asume que está en forma amorfa, sin embargo, en la presente solicitud se reivindican formas cristalinas del mismo que se obtienen por

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente NC2018/0014018

Respuesta Acción Oficial Art 45

Febrero 18, 2021

Página 4 de 5

el nuevo método reivindicado, por lo tanto en nuestra opinión se mantendría la unidad de invención de método y producto resultante para esta invención, ya que sin el método propuesto las formas cristalinas reivindicadas no podrían obtenerse.

Conforme a las modificaciones realizadas a las reivindicaciones que se presentan con este escrito, las solicitantes consideran que se han subsanado todas las objeciones del examinador y se da cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes, en especial a la Decisión 486. Por tanto, quedan enmendadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por la examinadora en su concepto técnico.

2. Determinación del Estado de la Técnica

El examinador señala que consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

A este respecto, se pone de presente que, de acuerdo con el examen de patentabilidad realizado por la examinadora, no existe en el arte previo ninguna divulgación que anticipe las características de la presente invención. En otras palabras, la invención cumple a cabalidad los requisitos de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

3. Pago de tasas

3.1. Reivindicaciones

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene un número menor de cláusulas que el anteriormente presentado junto con la solicitud del 21 de diciembre de 2018.

3.2. Reivindicaciones Modificadas

Así mismo y teniendo en cuenta que con la presente respetuosa respuesta se adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado y observando las instrucciones contenidas en el numeral 1/2/2/1/1/ del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia y de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la misma norma, se acredita el pago de la

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS
Expediente NC2018/0014018
Respuesta Acción Oficial Art 45
Febrero 18, 2021
Pagina 5 de 5

tasa por concepto de modificación a la solicitud en trámite conforme la Resolución 59669 de 2020, y Resolución de tasas No.61157 de 30 de septiembre de 2020, numeral 1.1.1.3.1.8.

4. **Anexo:**

- a) Nuevo capítulo reivindicatorio (1~19).
- b) Recibo de pago No.21-15650 Por concepto de modificación al capítulo reivindicatorio, solicitud en trámite.

5. **Petición:**

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486, y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio, solicito muy respetuosamente a su Despacho, proceder al otorgamiento del privilegio de invención de la solicitud de patente.

Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación presentada al Capitulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, rogamos expedir la discusión pertinente con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 y subsiguientes de la Decisión 486, - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo; Artículo 10 c) de la Resolución 59669 de 2020 y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0014018

Recibo: 21-15660

Fecha: 17/02/2021

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

CC: 17.192.062

Pago PSE No: 502533

CUS: 896866563

Patente PCT

MÉTODO PARA PRODUCIR DERIVADO DE DIFENILMETANO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 171,500	\$ 171,500
TOTAL					\$ 171,500