

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0011825

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE
HETEROARIL-1,2,4-TRIAZOL Y HETEROARIL-TETRAZOL PARA EL
CONTROL DE ECTOPARÁSITOS”**

Solicitante: ELANCO TIERGESUNDHEIT AG

Nuestra Ref.: P2018/000168

RESPUESTA AL OFICIO No. 14129, NOTIFICADO EL 20 DE NOVIEMBRE 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 de prórroga 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 originalmente al momento de radicar la solicitud. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 14 a 16;
- se adicionan las nuevas Reivindicaciones 12 y 14, las cuales encuentran soporte en las páginas 41 a 95 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 13 y 15 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 12 y 13, respectivamente;

- se reemplaza la expresión “*opcionalmente sustituido*” por “*no sustituido o sustituido*” en la Reivindicación 1;
- la nueva Reivindicación 15 ahora depende de las Reivindicaciones 1 a 14.

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. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones contra el Capítulo Reivindicatorio:

- la expresión “*opcionalmente*” antes de una característica, no es limitativa porque hace de dicha característica no fundamental para el alcance de la Reivindicación 1;
- la Reivindicación 16 no es patentable, dado que reclama un método de tratamiento para controlar ectoparásitos;
- las Reivindicaciones 14 y 15 no son patentables porque, a pesar de tener como preámbulo “*un compuesto*”, estas reclaman usos.

b- Al respecto me permito respetuosamente llamar la atención del Despacho a la modificación realizada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto en donde se eliminaron las Reivindicaciones 14 a 16; y, con el único objetivo de facilitar el trámite, la expresión “*opcionalmente*” ha sido totalmente eliminada de la Reivindicación 1, con lo cual considero totalmente superadas las objeciones relacionadas.

De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con el requisito de claridad establecido 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. El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma, por lo cual sugiere modificarlo por:

“*COMPUESTOS DERIVADOS DE HETEROARIL-1,2,4-TRIAZOL Y HETEROARIL-TETRAZOL PARA EL CONTROL DE ECTOPÁRASITOS*”.

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

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, 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;
- Pago Modificaciones Voluntarias.