# 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. 7107 DEL DE 11 DE MAYO DE 2021, Y CUYO VENCIMIENTO ES DE 10 DE AGOSTO 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. 7107 notificado 11 de mayo de 2021, **me permito presentar nuevo escrito de respuesta al mencionado oficio, escrito que reemplaza en su totalidad el presentado con fecha 3 de agosto del 2021.**

Por lo anterior, 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)

Con el objeto de superar las objeciones contenidas en el informe del examen de patentabilidad, y en especial lo relacionado con la unidad de invención, el solicitante, siguiendo las sugerencias de la Examinadora, presenta junto con esta respuesta una solicitud divisional relacionada con el método para producir el compuesto de la Formula 1a (Reivindicaciones 1 a 14).

Por lo anterior, la presente solicitud continuara con las reivindicaciones 1 a 4 (anteriores 15 a 19) como se han modificado y que se anexan junto con esta respuesta; 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.

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. <u>Determinación del Estado de la Técnica</u>

La Examinadora considera que la presente solicitud se encuentra afectada por los siguientes documentos anteriores:

**D1 US9034921**

**D2 Brittain 2009**

Al respecto, nos permitimos presentar los siguientes argumentos que demostraran porque la presente solicitud difiere de los documentos señalados por la Examinadora:

Teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se presenta con esta respetuosa respuesta, las solicitantes consideran que el espectro de difracción de rayos X (XRD) de la forma cristalina en cuestión de un compuesto de la Fórmula c28 mencionada en las reivindicaciones 1 a 4 (anteriores 15 -19) según enmendadas anteriormente no se describe en D1 y D2.

Además, se prefiere la forma cristalina del compuesto de Fórmula c28 de la presente solicitud a una forma amorfa desde el punto de vista de ser excelente en estabilidad y no higroscopicidad y,

por tanto, de tener propiedades fisicoquímicas que faciliten la formulación (ver p. 25, ll. 16 a 25 de la memoria descriptiva).

Por lo anterior, se considera que las reivindicaciones como fueron modificadas no se ven afectadas por los documentos D1 y D2.

## 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 respuesta de 18 de febrero de 2021.

### 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 Capitulo 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 tasa por concepto de modificación a la solicitud en trámite conforme la Resolución 59669 de 2020, y Resolución de tasas No.35585 de 2021, numeral 1.1.1.3.1.8.

## 4. Nota Aclaratoria

Aunque entendemos que la Oficina de Patentes es la autoridad para resolver si las patentes cumplen con lo establecido en la Decisión 486, las solicitantes manifiestan que las solicitudes de patente presentadas en Unión Europea EPO No. 20 152 959.1 y la de Estados Unidos US No. 10,640,496, análogas a la presente solicitud han sido concedidas como se anexan a la presente respuesta. Se incluyen a manera informativa.

## 5. Anexo:

a) Nuevo capítulo reivindicatorio (1~4).
b) Recibo de pago No.21-81719 de 2 de agosto de 2021, por concepto de modificación al capítulo reivindicatorio, solicitud en trámite.

**5. <u>Petición:</u>**

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; Articulo 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.

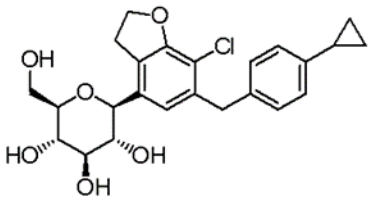
Atentamente,

**HUMBERTO RUBIO CAMACHO**
**C.C. 17’192.062 de Bogotá**
**T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura**

## REIVINDICACIONES

1. Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente formula c28.

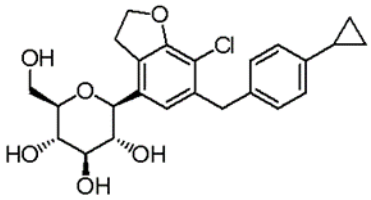
[Formula c28]




caracterizada porque la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD) que incluye picos en ángulos de difracción (2θ) de 6.2° ± 0.2°, 7.2° ± 0.2°, 8.8° ± 0.2°, 17.6° ± 0.2°, 19.0° ± 0.2°, 22.5° ± 0.2° y 25.1° ± 0.2° en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-$K_\alpha$.

2. Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente formula c28.

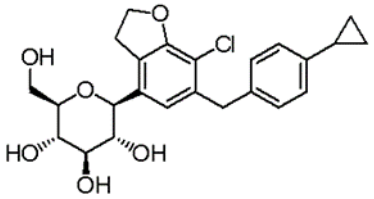
[Formula c28]




caracterizada porque la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD) que incluye picos en ángulos de difracción (2θ) de 7.0° ± 0.2°, 14.9° ± 0.2°, 17.7° ± 0.2°, 18.8° ± 0.2°, 20.6° ± 0.2°, 21.8° ± 0.2° y 23.5° ± 0.2° en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-$K_\alpha$.

3. Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente formula c28.

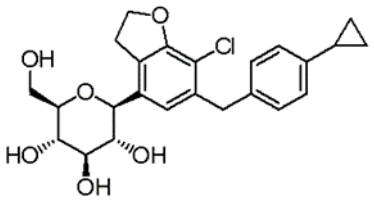
[Formula c28]




caracterizada porque la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD) que incluye picos en ángulos de difracción (2θ) de 5.6° ± 0.2°, 7.3° ± 0.2°, 15.7° ± 0.2°, 17.2° ± 0.2°, 18.9° ± 0.2°, 21.2° ± 0.2° y 21.9° ± 0.2° en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-$K_\alpha$.

4. Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente formula c28.

[Formula c28]




caracterizada porque la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD) que incluye picos en ángulos de difracción (2θ) de 5.5° ± 0.2°, 7.2° ± 0.2°, 15.3° ± 0.2°, 17.2° ± 0.2°, 17.6° ± 0.2°, 18.9° ± 0.2° y 21.1° ± 0.2° en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-$K_\alpha$.