

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0015112

Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTOS DERIVADOS DE BENZOFURO[4,5-D]IMIDAZOL ACETAMIDAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN

Solicitante: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.

Fecha de solicitud: 26 de octubre de 2020

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **7011** notificado el 10 de mayo de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **5** reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- se corrigió la dependencia de la actual reivindicación 2; antes dependía de ella misma, y ahora depende de la actual reivindicación 1.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650

MEDELLÍN, COLOMBIA - Teléfono: (57) 313 7601050

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO AL TÍTULO

El Examinador ha considerado que el título de la presente invención no se relacionaba con el objeto de la solicitud. Teniendo en cuenta las amables sugerencias del Examinador, el título de la invención ha sido modificado de tal forma que ahora se lee:

***“COMPUESTOS DERIVADOS DE BENZOFURO[4,5-D]IMIDAZOL ACETAMIDAS,
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y PROCESO PARA SU
PREPARACIÓN”.***

Por consiguiente, considero superada cualquier objeción relacionada con el título de la presente invención. Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EN CUANTO A LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

- El Examinador encuentra que la antigua *“reivindicación 2 no es clara ya que su dependencia corresponde a la misma reivindicación 2 y no a la reivindicación principal 1”*. En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio donde esto fue corregido. Así, considero que esta objeción es superada.
- En la valiosa opinión del Examinador, *“la reivindicación 3 no es clara ya que presenta una inconsistencia pues se está reivindicando de manera independiente pero haciendo referencia en sus definiciones a otra reivindicación independiente como la reivindicación 1”*.

Disiento respetuosamente de esta opinión, porque la Guía Colombiana para el Examen de Solicitudes de Patente indica en su Sección 2.6 que *“una reivindicación es independiente cuando define la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior”*. Adicionalmente, esta Guía establece en su Sección 2.6.4.1 que *“una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente”*. Más allá de esto, de acuerdo con dicha Guía en la Sección 2.6.3, las reivindicaciones se clasifican en una de las siguientes categorías: Reivindicaciones de Producto o Reivindicaciones de Procedimiento.

En concordancia con esto, la reivindicación 1 recita un compuesto y pertenece a una reivindicación de producto, mientras que la reivindicación 3 es una reivindicación de procedimiento. En otras palabras, un compuesto y un procedimiento son materias diferentes y se definen por características de distintos órdenes, aunque pertenezcan al mismo concepto común inventivo; por lo tanto, una reivindicación de procedimiento debe ser independiente de una reivindicación de producto.

Por lo tanto, aunque las reivindicaciones 1 y 3 pueden mencionar algunos de los mismos compuestos y pertenecer al mismo concepto inventivo, la reivindicación 3 no depende de la reivindicación 1 debido a que estas reivindicaciones son de categorías diferentes. De esta manera, quisiera señalar que la reivindicación 3 resulta clara para la persona versada en la materia y satisface los requerimientos de la normativa vigente sobre patentes en Colombia. Por lo tanto, solicito respetuosamente que esta objeción sea retirada.

- Ahora bien, en respuesta a la objeción, en donde *“la reivindicación 4 no es clara cuando menciona el término: «al menos», el cual es ambiguo e impreciso y no permite definir adecuadamente la composición de interés”*, quisiera señalar que difiero de la valiosa opinión del Examinador. El término *“al menos”* es claro para la persona versada en la materia, pues establece los requisitos mínimos para que se pueda reproducir la invención. Adicionalmente, dicho término está seguido por la estricta definición y limitación de la materia reivindicada al compuesto de fórmula general (II) definido en la reivindicación 4. De esta manera, la persona versada en la materia entendería claramente que la reivindicación 4 se refiere a cualquier composición farmacéutica que comprenda como ingrediente *“a”* al menos un compuesto de fórmula general (II).

Por otro lado, quisiera señalar que, principalmente en ausencia de arte previo como es el caso de la presente invención, el solicitante tiene derecho a reclamar las diferentes modalidades que conforman el concepto inventivo. Así, restringir adicionalmente la presente invención limitaría injustificadamente el alcance de la protección al cual el inventor tiene derecho. Por lo tanto, respetuosamente solicito que esta objeción sea retirada.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier

persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

De acuerdo con el análisis de patentabilidad realizado por el respetable Examinador, no se encontró ningún documento que anticipara el objeto de la presente solicitud. En otras palabras, se entiende que los requerimientos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la presente invención son debidamente alcanzados.

V. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito respetuosamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la presente invención amerita revisión adicional, pido amablemente un segundo examen de patentabilidad en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908