

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2019/0011877

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPOSICIONES, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLO[5,1-B]TIAZOL-2-CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA”

Solicitante: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

Nuestra Ref.: P2019/000163

RESPUESTA AL OFICIO No. 13790, NOTIFICADO EL 31 DE AGOSTO
(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, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 9 de enero de 2020 como Modificaciones Voluntarias. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicación 7;
- las nuevas Reivindicaciones 7 a 11 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 8 a 12, respectivamente;
- en las Reivindicaciones 1 a 6 el sustituyente G se limita a sulfuro;
- en la Reivindicación 11 se añade un “*disclaimer*” para el compuesto de fórmula general (VI-INT-3) en el que R² es isopropilo y R³ es metilo;
- se ajustan las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

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 estas 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 sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 2 y 3 no es concisas porque reclaman las mismas definiciones para varios radicales que las reivindicaciones de la que dependen;
- las Reivindicaciones 1 a 4 no son concisas porque las definiciones de los radicales son demasiado extensas lo que impide definir el alcance reclamado. El Despacho sugiere limitar el alcance a una razonable generalización de los compuestos que se encuentran debidamente sustentados en el Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 10 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad lo que impide definir el alcance reclamado.

b- En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde el sustituyente G se limita a sulfuro en las Reivindicaciones 1 a 6. En este caso, las características técnicas de los compuestos de la Reivindicación 1 son suficientes para que una persona pueda comprender claramente el alcance y los límites de protección pretendidos, los cuales corresponden a una generalización razonable de los 15 ejemplos del Capítulo Descriptivo y están comprendidos dentro del concepto inventivo desarrollado por el inventor.

De forma adicional, me permito señalar que en el ámbito de las patentes es una práctica común que en una solicitud de patente no es necesario proporcionar datos experimentales para todas y cada una de las formas de realización para apoyar la amplitud de una reivindicación, tal y como ocurre en el presente caso. Cabe resaltar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando cumpla con los requisitos de unidad de invención y no exista arte previo que afecte su patentabilidad.

Específicamente, los compuestos reclamados en Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponden a una razonable generalización de los 15 compuestos señalados en el Capítulo Descriptivo, específicamente en la Tabla 2, en donde además se presenta su

actividad en ensayos, ver ensayos biológicos en las páginas 169 a 178 del Capítulo Descriptivo.

Dado lo anterior, me permito señalar que en el conjunto de compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo los sustituyentes A y Q de la fórmula (I) son variados. En total, un sustituyente A¹ se combina con 13 sustituyentes Q diferentes y un sustituyente A² con 2 sustituyentes Q diferentes (ver Ejemplos 1-15). Por tanto, los compuestos señalados en el Capítulo Descriptivo representan un conjunto heterogéneo de compuestos brindando suficiente soporte al alcance reclamado.

Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC), permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho considera que todas las características esenciales reclamadas en la Reivindicación 11 se encuentran anticipadas por el Compuesto con el RN 2092685-77-1 (D1) y por lo tanto la presente invención no cumplen con el requisito de novedad.

El Despacho señala que D1 divulga el compuesto con el Numero de Registro 2092685-77-1 cuyo nombre químico es ácido 7-bromo-3-isopropil-6-metilpirazolo[5,1-b]tiazol-2-carboxílico.

b- En respuesta me permito llamar la atención al Capítulo Modificado asunto particularmente a la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 11) en donde se incluye el disclaimer o condición siguiente *“con la condición que el compuesto de fórmula general (VI-INT-3) en el que R² es isopropilo y R³ es metilo”* excluyendo así el compuesto de D1. Dado lo anterior, me permito señalar que la nueva Reivindicación 10 es novedosa a la luz de D1.

Cc1nc2c(nc(=O)O)c3ccccc3s2c1Br

Página 4 de 5

llegado a los compuestos reclamados de forma obvia únicamente de las enseñanzas de D1, y por lo tanto, la presente invención no es obvia a partir de D1.

5. 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:

*“COMPOSICIONES, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPUESTOS
DERIVADOS DE PIRAZOLO [5,1-B]TIAZOL-2-CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD
ANTIHELMÍNTICA”*

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

6. Por todo lo anterior, 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 por concepto de modificaciones.