

P-2015/10921

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2021/0002610**Solicitud de patente a nombre de **AMGEN INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad AMGEN INC., domiciliada en Thousand Oaks, California, Estados Unidos de América, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **14263** notificado electrónicamente el 7 de septiembre de 2021, relacionado con el Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, mediante el cual su Despacho requiere al solicitante el pago del examen de patentabilidad artículo 45 Decisión 486 de la Comunidad Andina, atentamente me permito manifestar que:

1. Caso particular

Indica el examinador en el oficio referido que *"La presente solicitud divisional comparte materia con la solicitud parental 15293617 ya que las reivindicaciones 8 y 9 de la presente solicitud divisional reclaman el mismo compuesto cristalino concedido en la solicitud parental caracterizado por los picos a grados 2 theta de ángulo de difracción de aproximadamente 8.7, 18.5, 22.6 y 26.6. De igual manera las reivindicaciones 1 a 4 de la presente solicitud divisional comparte materia con la reivindicación 1 de la solicitud divisional NC2020/0001111 al reclamar el mismo compuesto definido por los picos a grados 2 theta de ángulo de difracción de aproximadamente 11.6, 12.4, 18.6, 19.0, 21.6 y 23.6"*.

2. Modificación a las reivindicaciones y claridad

A fin de dar cumplimiento con el requerimiento, 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, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de diez (10) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.

En el oficio de fondo 6824 notificado el 11 de junio de 2020 de la solicitud parental 15293617, se objetó la unidad de la invención de dicha solicitud, considerando que se identificaron los siguientes grupos inventivos:

Por lo tanto, esta invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1: Sal DABCO del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético, así como el proceso de obtención del compuesto y de la sal DABCO (reivindicaciones 1 a 3 y 23 a 29)

Grupo inventivo 2: Sal Sulfonato del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético y su solvato tolueno, así como su proceso de obtención. (reivindicaciones 4 a 7 y 11 a 17)

Grupo inventivo 3: Compuesto ácido propil sulfínico (reivindicaciones 8 a 10)

Grupo inventivo 4: Proceso para obtener el compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético a partir de la sal sulfonato y el compuesto ácido propilsulfínico (reivindicaciones 18 a 22)”

- La solicitud parental concedida bajo el expediente **15293617**, se restringió al **grupo inventivo 2**, es decir una sal Sulfonato del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético y su solvato tolueno, así como su proceso de obtención.
- La solicitud divisional bajo el radicado **NC2018/0007784** se restringió al grupo **inventivo 3**, es decir, un compuesto ácido propil sulfínico.
- La **presente solicitud** divisional se restringe al **grupo inventivo 1**, es decir una Sal DABCO del compuesto 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-4-clorofenil)-1-((S)-1-(isopropilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)3-metil-2-oxopiperidin-3-il)acético, así como el proceso de obtención del compuesto y de la sal DABCO (reivindicaciones 1 a 3 y 23 a 29)

En vista de lo anterior, la materia que se reclama en la presente solicitud divisional no comparte materia con las solicitudes 15293617 y NC2020/0001111.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene diez reivindicaciones.

4. Conclusión

Considerando el pago realizado, nos permitimos informar que la presente solicitud se ajusta a las disposiciones del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y de la Decisión 486/00.

Así, respetuosamente se solicita continuar con el estudio de la invención titulada "FORMA CRISTALINA DEL COMPUESTO INTERMEDIARIO (3S,5S,6R,8S)-8-ALIL-6-(3-CLOROFENIL)-5-(4-CLOROFENIL)-3-ISOPROPIL-8-METIL-2,3,5,6,7,8-HEXAHIDROOXAZOLO[3,2-A] PIRIDIN-4-IO NAFTALEN-1-SULFONATO, SOLVATO DE HEMI TOLUENO ÚTIL EN LA PREPARACIÓN DEL COMPUESTO ÁCIDO 2-((3R,5R,6S)-5-(3-CLOROFENIL)-6-(4-CLOROFENIL)-1-((S)-1-(ISOPROPILSULFONIL) 3-METILBUTAN-2-IL)3-METIL-2-OXOPIPERIDIN-3-IL)ACÉTICO" a nombre de sociedad AMGEN INC.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones.
- Comprobante de pago por concepto de la modificación de las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0002610
Recibo: 21-102900
Fecha: 05/10/2021

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 589382
CUS: 1155340915

NC Divisional de Patente/Modelo
Solicitado en Patente PCT 15293617

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	\$ 169,680	\$ 169,680
TOTAL					\$ 169,680