

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. 6978, NOTIFICADO EL 11 DE MAYO DE 2022

(SEGUNDO 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, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 24 de noviembre de 2021 junto con la respuesta al primer examen de fondo.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2 a 6;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 7 a 11;

- se limita el alcance de la Reivindicación 1 de acuerdo con la materia reclamada de la antigua Reivindicación 6;
- en las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 se eliminan las expresiones “*un solvato*” y “*una mezcla de los mismos*”;
- en la nueva Reivindicación 5 se modifican los sustituyentes “ R^1 ” y “ R^2 ” por “ R^2 ” y “ R^3 ” en concordancia con las estructuras de dicha reivindicación.

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. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada originalmente.

2. a- i) El Despacho eleva las siguientes objeciones frente a la claridad y soporte del Capítulo Reivindicatorio:

- el Capítulo Reivindicatorio presenta una excesiva complejidad, toda vez que la definición de los radicales de los compuestos reclamados es excesivamente amplia, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger;
- las Reivindicaciones 1 a 4 no son claras porque se define el radical “ R ” el cual no está presente en ninguno de los compuestos o sustituyentes reclamados en estas reivindicaciones;
- la característica referente a los solvatos de los compuestos de las Reivindicaciones 1 a 8 no se encuentra sustentada en la descripción, ya que no se observa el desarrollo de ningún solvato específico y no es posible determinar los solvatos que puedan formar los compuestos reclamados;
- las Reivindicaciones 1 a 8 no son claras porque de acuerdo a lo que se reclama, “*Un compuesto (...)*”, y la frase “*(...) una mezcla de los mismos*” contenida en estas mismas reivindicaciones, tiene la connotación de pluralidad, lo cual no tendría lugar si se trata de un solo compuesto;
- la Reivindicación 10 no es clara porque la frase “*(...) con la condición que en la fórmula (VI_INT-3) cuando R^1 es isopropilo R^2 no es metilo*” hace referencia al radical “ R^1 ”, el cual no se encuentra presente en el compuesto de fórmula (VI-INT-3).

ii) De otra parte, el Despacho señala que el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, ya que se mencionan solvatos (Descripción, pág. 29-30, líneas 22-31; 1-4) de manera general y no existe un proceso de obtención ni la caracterización de alguno de estos.

b- i) En respuesta a las objeciones del Despacho, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, se limitó drásticamente el alcance de la Reivindicación 1 de acuerdo con la materia reclamada en la antigua Reivindicación 6 y se eliminaron las Reivindicaciones 2 a 6. De otra parte, con el único fin de facilitar el trámite, se eliminó completamente del Capítulo Reivindicatorio las referencias a “*un solvato*” y “*una mezcla de los mismos*”. Por lo tanto considero completamente superadas las objeciones relacionadas.

ii) Ahora bien, respecto a la objeción relacionada con la Reivindicación 10, me permito señalar que, en la nueva Reivindicación 5 (correspondiente a la antigua Reivindicación 10) se modificaron los sustituyentes “*R¹*” y “*R²*” por “*R²*” y “*R³*” en concordancia con las estructuras químicas de dicha reivindicación. En consecuencia, considero totalmente superada esta objeción.

iii) Por consiguiente, a la luz de las modificaciones realizadas, 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 (en adelante 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.

3. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en su segundo examen de fondo han sido resueltas. Por consiguiente, considero que la presente

solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por lo tanto, 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 a las reivindicaciones.