

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0004984

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “PROCESO PARA PREPARAR
ÁCIDO (7-METOXI-5-METIL-1-BENZOTIOFEN-2-IL) BORÓNICO”**

Solicitante: BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2020/000050

RESPUESTA AL OFICIO No. 17780

NOTIFICADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(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 de 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 materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado como modificaciones voluntarias el 12 de febrero de 2021. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizaron las siguientes modificaciones:

- las Reivindicaciones 1 a 6 se modifican de forma que se corrige la nomenclatura de las estructuras, y además se eliminan las expresiones “por ejemplo” y “como” junto con los compuestos que las preceden;
- se reemplaza “compuesto de fórmula (XV)” por “succinato de dimetilo (SD)” en la Reivindicación 6 lo cual encuentra soporte en la página **XX** del Capítulo Descriptivo;
- se agregan las Reivindicaciones 7 a 28 las cuales definen modalidades particulares del método definido en las Reivindicaciones 1 a 6;

- se ajustan las numeraciones y 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 éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho considera que el título de la solicitud no refleja de manera adecuada el objeto divulgado en el Capítulo Descriptivo y las reivindicaciones, por lo cual sugiere modificarlo.

b- En respuesta a este punto, me permito señalar que siguiendo la amable sugerencia del Despacho se modifica el título de la presente solicitud como se muestra a continuación:

*“PROCESO PARA PREPARAR ÁCIDO (7-METOXI-5-METIL-1-BENZOTIOFEN-2-IL)
BORÓNICO”*

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente a la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1, 2 y 5 no son claras porque hacen referencia a *“un compuesto de fórmula (XIII)”* pero enseñan los compuestos de fórmula (VII), (XI) y (XIII) respectivamente;
- las Reivindicaciones 4 y 6 no son claras porque hacen referencia a dos compuestos diferentes como *“compuesto de fórmula (XV)”*;
- la Reivindicación 1 no es clara porque contiene el término *“uno o más”*, el cual no es preciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- las Reivindicaciones 1 a 6 contienen las expresiones *“opcionalmente”*, *“como”*, *“como por ejemplo”* los cuales no son limitativos y hacen opcional la característica.

b- i) En respuesta a este punto, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, las Reivindicaciones 1 a 6 se modificaron de forma que se eliminaron las expresiones *“por ejemplo”* y *“como”* junto con los compuestos que las preceden, con lo cual

considero superada la objeción relacionada. Al respecto, me permito señalar que las modalidades que fueron eliminadas de las Reivindicaciones 1 a 6 se incluyeron en las nuevas Reivindicaciones dependientes 7 a 28 como modalidades particulares del proceso, siguiendo la amable sugerencia del Despacho.

Adicionalmente, me permito resaltar que se corrigió la nomenclatura de las estructuras (XII), (VII), (XI) y (XIII) a lo largo del Capítulo Reivindicatorio, y en la Reivindicación 6 se reemplazó “*compuesto de fórmula (XV)*” por “*succinato de dimetilo (SD)*”, con lo cual considero superadas las objeciones relacionadas.

ii) Ahora bien, respecto a las expresiones “*opcionalmente*” y “*uno o más*”, aún presente en el Capítulo Reivindicatorio, respetuosamente difiero de la observación del Despacho pues no considero que dichas expresiones le resten claridad al Capítulo Reivindicatorio, al respecto me permito señalar que la expresión “*opcionalmente*” no se considera imprecisa o no limitativa en el Manual Andino de Patentes (en adelante MAP). Además, considero que este término es perfectamente claro para la persona versada en la materia y normalmente aceptado en la práctica de patentes en todo el mundo. Por otra parte, con respecto a la expresión “*uno o más*”, considero que dicha expresión es perfectamente clara para cualquier persona versada en la materia ya que establece los requisitos mínimos que ha de cumplir la presente invención para poder ser reproducida, por lo que las expresiones son claras para cualquier persona medianamente versada en la materia y deberían ser aceptadas por el Despacho.

Al respecto, es importante resaltar que un inventor tiene derecho a reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este caso, el concepto inventivo incluye realizaciones en las que la reacción ocurre en presencia de una base o solvente, lo cual es completamente comprensible para la persona versada en la materia y se encuentran dentro del concepto inventivo desarrollado.

En este punto resulta relevante recordar que el Capítulo Reivindicatorio de una solicitud de patente está dirigido a una persona medianamente versada en la materia, esto es, personas en el área de la química, las cuales están en total capacidad de comprender que tales expresiones son alusivas a ciertas modalidades de la invención.

iii) En consecuencia, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

4. a- El Despacho considera que el Capítulo Descriptivo de la presente solicitud no divulga de manera clara y completa la invención, por lo que sugiere realizar las siguientes modificaciones al Capítulo Descriptivo:

- mejorar la calidad de las imágenes correspondientes a varias estructuras de compuestos pues las figuras presentadas no son lo suficientemente claras y no aparecen los enlaces y subíndices de las formulaciones (Páginas: 12, 19, 20, 38);
- presentar el esquema 4 de reacciones en una sola página;
- en la página 12 se hace referencia al compuesto de fórmula (XII) pero se enseña el compuesto de fórmula VII, por lo que se debe corregir;
- en las Páginas 11 y 14 el compuesto de Fórmula (XV) es succinato de metilo y en las Página 20 y 40 es 7-Hidroxi-1-benzotiofen-5-carboxilato de metilo, por lo que se debe corregir.

b- En respuesta a este punto, me permito presentar un Capítulo Descriptivo Modificado que contiene todas las modificaciones solicitadas por el Despacho, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

5. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y el nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

6. En este punto, me permito informar que la Oficina de Patentes de Estados Unidos (US11,274,110) han otorgado el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes, en tanto que no obligan de manera alguna al Despacho a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dicha concesión sugiere el cumplimiento de los requisitos

de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la concesión de dichas patentes resultan equivalentes a los que el Despacho debe emplear.

7. Finalmente, 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;
- Capítulo Descriptivo Modificado;
- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias
- Recibo de pago por 18 reivindicaciones adicionales.