

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2024

Doctora

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.: SOLICITANTE: DERMAVANT SCIENCES GMBH

TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, titulada “PROCESO PARA PREPARAR TAPINAROF”

EXPEDIENTE: NC2020/0007018

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO – OFICIO No. 2670

Yo, **HELENA CAMARGO WILLIAMSON**, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad DERMAVANT SCIENCES GMBH, respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por el Examinador en el Examen de Fondo correspondiente al **Oficio No. 2670 del 15 de febrero de 2024**, dentro del término legal que la ley otorga para ello.

1. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En vista de lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486, el Solicitante desea **modificar el capítulo reivindicatorio actual**, con el fin de superar las objeciones emitidas por el Examinador en su Concepto Técnico. Dichas modificaciones se describen a continuación:

1.1. Modificaciones a las Reivindicaciones

- Se eliminan las antiguas reivindicaciones 1 a 46, 48, 50 a 63 y 68 a 70.

- Las nuevas reivindicaciones 1 a 6 corresponden a las antiguas reivindicaciones 47, 49 y 64 a 67, respectivamente. Las dependencias de las reivindicaciones han sido reenumeradas.
- **Nuevas reivindicaciones 1 y 2:** Se adicionan las temperatura o rangos de temperatura a las cuales se lleva a cabo cada una de las etapas mencionadas en el procedimiento.
- Se adiciona la nueva reivindicación 7, la cual se encuentra adecuadamente soportada en el Capítulo Descriptivo.

En vista de todo lo anterior, me permito manifestar que el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 7 reivindicaciones, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno soporte en las enseñanzas del Capítulo Descriptivo.

Es importante además aclarar que la anterior modificación no representa una ampliación al alcance de la invención como se presentó originalmente ni introduce nueva materia inventiva dentro de las reivindicaciones. Por lo tanto, dicho **Capítulo Reivindicatorio Modificado** cumple a cabalidad con las provisiones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

2. RECIBO POR CONCEPTO DE MODIFICACIÓN DE SOLICITUD EN TRÁMITE

Conforme a lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, se anexa al presente memorial:

- Copia del recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite.

Se solicita atentamente tener en cuenta este recibo y continuar el trámite de la solicitud.

3. CLARIDAD DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que las objeciones formuladas por el examinador se ven superadas, por las siguientes razones:

i) Respecto a los términos genéricos, me permito llamar la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde con el ánimo de acelerar el trámite se eliminan por completo los términos “rección”, “conversión”, “esterificación”, “ciclación”, “condensación”, “aromatizar”, “describoxilar”, “halogenar”, “hidrolizar”, “purificación” y ahora el proceso se define por medio de cada una de sus etapas mencionando los reactivos involucrados y las temperaturas o rangos de temperatura a la cual se debe llevar a cabo cada una de las etapas. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto ya que las reivindicaciones actuales que se refieren a un

proceso, permiten que este se encuentre caracterizado por sus etapas secuenciales y las condiciones de ejecución y no solamente por el producto obtenido.

ii) En cuanto a las objeciones elevadas a las antiguas reivindicaciones 1, 2, 10, 11, 14, 16 a 18, 43, 48, 61, 63 y 68 a 70, nuevamente me permito señalar que adjunto al presente memorial un Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde se elimina por completo la materia reclamada por dichas reivindicaciones. En este sentido, considero superadas dichas objeciones ya que el Capítulo Reivindicatorio Modificado es claro, no contiene términos imprecisos, está debidamente soportado en el Capítulo Descriptivo y no presenta falsas dependencias.

iii) Respecto a la objeción del excesivo número de reivindicaciones independientes, en primer lugar, me permito señalar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad en la sección 2.6.4.1 establece que una reivindicación independiente es la que contiene todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. La solicitud puede contener más de una reivindicación independiente, de producto o de proceso... (énfasis añadido). Así las cosas, es completamente claro que un conjunto de reivindicaciones puede comprender más de una reivindicación independiente sin que este conjunto de reivindicaciones pierda su claridad.

Ahora bien, con el ánimo de acelerar el trámite y con el fin de seguir las sugerencias del Examinador se procedió a modificar el Capítulo Reivindicatorio, en donde se elimina el excesivo número de reivindicaciones. En particular, el Capítulo Reivindicatorio Modificado ahora solo reclama una reivindicación independiente de proceso (reivindicación 1) y reivindicaciones dependientes en donde específicamente se reclaman las diferentes modalidades y características adicionales del proceso. Asimismo, para las reivindicaciones que reclaman productos, el Capítulo Reivindicatorio Modificado comprende una única reivindicación por cada compuesto a proteger, que incluye el compuesto final y los compuestos intermediarios del proceso. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto ya que el Capítulo Reivindicatorio Modificado es conciso y cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de reproducir la invención ya que las reivindicaciones independientes comprenden las características técnicas esenciales de la invención, y las reivindicaciones dependientes comprenden las características opcionales o modalidades preferidas de la invención.

iv) En este sentido y a la luz de las modificaciones considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486 y la Guía para Examen de Solicitud de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, por lo que considero superada la objeción al respecto.

4. DESCRIPCIÓN

En cuanto a la objeción al Capítulo Descriptivo, respetuosamente me permito llamar la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se elimina por completo cualquier referencia a los polimorfos del compuesto de fórmula I. De esta manera, considero superada la objeción al respecto ya que el Capítulo Descriptivo describe de manera suficientemente clara y completa la materia reivindicada, es decir el proceso y los compuestos reclamados, por lo que de esta manera una persona versada en la materia pueda reproducir la invención a partir de la materia presente en el Capítulo Descriptivo o el conjunto de reivindicaciones sin necesidad de llevar a cabo una experimentación adicional.

5. Unidad de Invención (ART. 18, Decisión 486)

En cuanto a la unidad de invención de la solicitud, en primer lugar, me permito llamar la atención del Examinador sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio adjunto, en donde se eliminan las reivindicaciones 1 a 46, 48, 50 a 63 y 68 a 70, por lo que la presente invención se encuentra dirigido a un proceso para la preparación del compuesto de fórmula I, compuesto de Fórmula I y sus compuestos intermedios. Por lo tanto, el proceso y compuestos corresponden a un único concepto inventivo ya que se eligió la materia comprendida por el grupo I identificado por el Examinador, así la unidad de invención debería ser reconocida a la luz de las drásticas limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado.

5.1. Conclusión

En conclusión, consideramos que la presente invención definida según el capítulo reivindicatorio modificado adjunto cumple todos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión Andina 486 de 2000 y, por ello, solicitamos muy amablemente al despacho estudiar el alcance de este nuevo capítulo reivindicatorio aportado a la luz de los anteriores argumentos que soportan la patentabilidad de la solicitud.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera respetuosa se conceda el privilegio de patente de invención, dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

De la Señora Directora,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON

C.C 35.455.268 de Bogotá

T.P. 76.985

Anexos: Formulario de Modificación de Solicitud en Trámite;
 Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Recibo por Concepto de Modificación de Solicitud en Trámite.