

[Handwritten signature]
110

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-F.HOFFMANN- LA ROCHE AG .-Solicitud de Patente de
Invencción en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS
AROMATICOS DE ACIDO DICARBOXILICO".-Clase C07D
333/38.-Expediente número 03-108.279.-

1. Me refiero a mi solicitud de patente PCT en fase nacional de 10 de Diciembre de 2003 y al requerimiento dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 16 de Enero de 2004.

2. Dando cumplimiento al mencionado requerimiento, atentamente me permito manifestar a este Despacho lo siguiente:

- a) El documento que acredita el traspaso de los derechos sobre el invento de la referencia que realizan los inventores del mismo en favor de mi representado, junto con su Traducción Oficial, fue presentado a ese Despacho con la solicitud de patente de fecha 10 de Diciembre de 2003.
- b) En relación a lo expuesto en el mencionado Requerimiento, según el cual : "En la cesión de inventores la materia no corresponde con la materia de la solicitud internacional", es deseo del solicitante aclarar a ese despacho que la materia descrita en el documento que acredita la cesión de los inventores de la presente invención, sí corresponde a la misma materia de la solicitud internacional y que la única diferencia entre dichos documentos se encuentra en el cambio realizado en algunas palabras de los títulos allí consignados, hecho que

parece ser la base de la confusión expuesta en el Requerimiento.

En efecto, si bien es cierto que en la correspondiente solicitud internacional se establece como nombre de la invención "DERIVADOS AROMATICOS DICARBOXILICOS - (AROMATIC DICARBOXYLIC ACID DERIVATIVES)", tal y como aparece en la publicación de la OMPI WO 03/011851 A2, y que en el Informe de Búsqueda Internacional la Autoridad de Búsqueda establece que el título debe ser leído como "DERIVADOS AROMATICOS DE ACIDO HIDROXAMICO UTILES COMO INHIBIDORES HDAC (AROMATIC HYDROXAMIC ACID DERIVATIVES USEFUL AS HDAC INHIBITORS)" (ver página 1, numeral 4 del Informe de Búsqueda), también es cierto que tanto el documento que acredita el traspaso de los derechos sobre el invento de la referencia que realizan los inventores del mismo en favor de mi representado, así como el documento de la publicación internacional, contienen información adicional mucho más confiable que el título mismo, la cual permite demostrar, sin lugar a dudas, que no se trata de materia distinta, ya que al comparar detalladamente los documentos citados, es evidente que se trata de la misma invención y por consiguiente, de la misma materia. En efecto, los mencionados documentos incluyen la misma información relevante y significativa sobre la invención. Veamos:

A. Con respecto a la prioridad :

- i) Fecha: Junio 15 de 2001
- ii) Número: 01114496.1
- iii) País: Europa (EP)

B. Con respecto a los inventores

- LESER-REIFF, Ulrike
- SATTELKAU, Tim

- ZIMMERMANN, Gerd

A partir de estos datos, es completamente clara la identidad de la invención que ha sido cedida al solicitante en el presente caso. Por lo tanto, es correcto afirmar que carece de todo fundamento la objeción presentada por esa Superintendencia, con respecto a una supuesta incongruencia entre la materia contenida en la cesión de los inventores y la solicitud internacional.

- c) De otro lado, con respecto a la objeción presentada por esa Superintendencia en la cual se establece: "La materia referida en la solicitud nacional no coincide con la referida en la solicitud internacional", no encontramos sustento alguno para que este tipo de afirmaciones sean realizadas por parte de ese Despacho, toda vez que la Solicitud Nacional presentada a esa Oficina, se realizó con base en todos los documentos de la Solicitud Internacional.**

De la misma forma como se sustenta en el literal anterior, si se hace un estudio a cabalidad de la Solicitud, es posible observar que, si bien es cierto existen diferencias en los títulos de la invención con respecto a la Solicitud Nacional y el documento de Traspaso, se trata de la misma invención por las razones anteriormente expuestas.

En efecto, sobre este punto en particular atentamente me permito dirigir la atención de ese Despacho a los datos de PRIORIDAD en la solicitud en Fase Nacional, presentada casilla (8), numerales (33) correspondiente a País de Origen, (32) Fecha y (31) Número de Solicitud, en los aparecen los mismos datos anteriormente referidos.

Adicionalmente, tal como lo demuestran los datos incluidos en todos los documentos presentados ante esa Superintendencia, es decir: la Publicación Internacional, el Informe de Búsqueda Internacional, y el Reporte de Examen Preliminar, es clara la existencia de un vínculo entre la Solicitud Internacional (PCT/EP02/06488) y el Documento de la Prioridad, esto es la Solicitud Europea No. 01114496.1 presentada en Junio 15 de 2001. Adicionalmente, no hay que olvidar que estos Datos de Prioridad son idénticos a los mencionados en el documento de cesión de derechos.

Más aún, a partir de la simple comparación de la materia contenida en la reivindicación independiente 1 de la Solicitud Internacional y la materia descrita en la reivindicación independiente 1 presentada en la Solicitud en Fase Nacional, es completamente claro que en ambas reivindicaciones se revela la misma estructura general para el mismo compuesto de Fórmula I, con las mismas posibilidades de sustitución, en las mismas posiciones y con los mismos sustituyentes. De la misma forma, al comparar los resúmenes de las publicaciones internacionales WO 03/011851 A2 y WO 03/011851 A3, se puede apreciar que a pesar del cambio de título, dichos resúmenes son iguales, y más aún, al comparar éstos resúmenes con el resumen de la Solicitud en Fase Nacional presentada ante ese despacho, es claro que también corresponde a una descripción idéntica del objeto de la invención.

Por consiguiente, no se entiende cuales pueden ser las razones que fundamentan las afirmaciones de ese Despacho acerca de la falta de coincidencia tanto entre el documento de cesión de derechos y la Solicitud internacional como entre la solicitud internacional y la solicitud nacional, toda vez que las anteriores observaciones, las cuales debieron haber sido

realizadas por ese Despacho en el momento de hacer un estudio de forma objetiva, constituyen una clara evidencia de que la materia revelada en los tres documentos en mención, esto es, la cesión de los inventores de la patente al solicitante, la Solicitud Internacional No. PCT/EP02/06488 y la Solicitud Nacional Colombiana No. 03-108.279, en efecto coincide y, por ende, se trata el mismo objeto en cada uno de ellos.

3. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que: i) el solicitante ya dio cumplimiento con el requisito de presentación del documento de cesión para el presente caso; ii) que en la cesión de inventores la materia corresponde con la materia de la solicitud internacional; y iii) que la materia referida en la solicitud nacional coincide con la referida en la solicitud internacional, solicito a ese Despacho proceder de conformidad con el trámite de la solicitud.

4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Señor Superintendente,



JOSE ANTONIO LLOREDA
T.P. 10.784
Código 231