

P-13037

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0002776**

Solicitud de patente a nombre de **AMICUS THERAPEUTICS, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad **AMICUS THERAPEUTICS, INC.**, domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al Oficio No. **4855** notificado por comunicación electrónica el 4 de abril de 2017 y relacionado con requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar los siguientes argumentos en respuesta a dichos requerimientos, con fundamento en la facultad que confiere el Artículo 34 de la Decisión 486/00 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite.

1. Poder

Primeramente, de acuerdo con lo requerido, me permito acompañar con este escrito el poder conferido por la sociedad solicitante, AMICUS THERAPEUTICS, INC., el cual me faculta para ratificar las actuaciones surtidas en este expediente y representarla en el presente trámite. De esta forma, me permito informar que la presente solicitud se ajusta a las disposiciones del Artículo 26 de la Decisión 486/00.

2. Cesión

Además, aunque no fue requerida la presentación de la cesión en el oficio que se contesta, me permito presentar junto a este memorial copia del documento en el cual consta la cesión del derecho de patente de invención por parte de los inventores al solicitante.

3. Título de la solicitud

Asimismo, tomando en consideración lo expuesto por el examinador en el oficio arriba mencionado con relación al título de la presente solicitud, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar el siguiente nuevo título:

«COMPOSICIÓN DE ALFA GLUCOSIDASA HUMANA RECOMBINANTE Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN»

De esta manera, el nuevo título es lo suficientemente claro, breve y descriptivo para referirse a la solicitud en estudio.

4. Descripción, excepción de la patentabilidad y reivindicaciones

Por otro lado, con respecto a las objeciones planteadas por el examinador basándose en los Artículos 28, 20 y 30 de la Decisión 486/00, amablemente me permito solicitar que se tenga en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente deben verificarse los requerimientos específicos de conformidad con los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486/00, y no debe corresponder a un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o patentabilidad), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del Artículo 45 de la Decisión 486/00.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde se establece en cuanto al examen de forma que: «En el examen de forma, el Examinador de forma no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible»¹. De hecho, el MAP establece respecto al examen de forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), y Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones y la descripción, el MAP establece que «En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, no se analiza la patentabilidad, la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente»³ (énfasis fuera de texto).

Por lo tanto, requerimientos más allá de lo anterior resultan injustificados y extralimitados según las disposiciones legales aplicables. La patentabilidad y la claridad de las reivindicaciones y/o descripción no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el señor examinador a este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de forma.

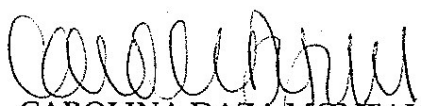
5. Anexos

Finalmente, adjunto al presente memorial me permito presentar:

- Documento de poder.
- Documentos de cesión.

Así pues, habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 4855 notificado por comunicación electrónica el 4 de abril de 2017, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Carrera 11 N° 86-53 Piso 6 Bogotá Colombia Tel: (57 1) 6181088 ·Fax: (57 1) 6350824·Email: info@clarkemodet.com.co

PODER

Yo (nosotros), abajo firmante(s)

en mi (nuestro) carácter de representante(s) legales de
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de
US

y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

por el presente instrumento confiero (conferimos) poder especial a favor de **CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO** con Cédula de Ciudadanía No. 66.783.790 de Palmira Valle, y tp. 141563 con domicilio en Bogotá, Colombia, para que actúe en nombre del (de la) otorgante le (la) representen ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso Administrativo, Judicial, Tribunales de Arbitramento y/o cualquier otro en lo referente a los siguientes asuntos:

- 1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar cualquiera de las modalidades de Propiedad Industrial, tales como: patentes de invención, modelos de utilidad; diseños industriales, variedades vegetales; marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen; así como sus renovaciones, prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 2) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar derechos de autor, en cualquiera de sus presentaciones así como la protección de secretos industriales y know-how.
- 3) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar registros sanitarios, adicionar o excluir importador, permisos y/o licencias de funcionamiento; así como sus renovaciones o prórrogas, transferencias, cambios de nombre y/o domicilio, contratos y licencias.
- 4) Ejercer acciones de oposición, observación, reclamos, reconsideración, reposición, apelación, cancelación administrativa o judicial, nulidad, protección al consumidor, concesión de licencias, protección de secretos industriales y demás acciones y recursos relacionados con derechos derivados de los asuntos arriba indicados y en contra de la competencia desleal, acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias, acciones de indemnización de perjuicios. También podrá(n) intervenir en juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, tutelas y de policía; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o en contra el (ella).
- 5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente.
- 6) En el ejercicio de este mandato los mandatarios arriba mencionados quedan facultados para: conciliar, cancelar, transigir, comprometer en árbitros, desistir, recibir y tomar posesión de la cosa objeto de litigio y renunciar o desistir a derechos concedidos o en curso de concesión, admitir los hechos del proceso.
- 7) Ratificar o no la agencia oficiosa.
- 8) Así mismo faculto (facultamos) a los mencionados apoderados para recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales, sustituir el presente poder y revocar las sustituciones que hicieren.

Poder limitado para únicamente el caso PCT/US2015/053252 en dicho país.

Dado y firmado en

a los días de

POWER OF ATTORNEY

I (we), the undersigned

legal representative(s) of
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

an organization existing under the laws of
US

and in present execution of its business activity, domiciled at
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

do hereby grant POWER OF ATTORNEY to **CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO**, identification card No. 66.783.790 of Palmira Valle, and tp. 141563 residing in Bogotá Colombia, to act in behalf of grantor before any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before those Administrative, Administrative-Contentious, Judicial, arbitration courts, and/or any other, in all matters concerning the following:

- 1) To apply, process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial Property, such as: Patents of Invention, Utility Models; Designs, plant varieties; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appellations of Origin; as well as their renewals, assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 2) To apply, process, obtain and/or register copyrights of any kind as well as protection of industrial secrets or know-how.
- 3) To apply, process, obtain and/or register sanitary registrations, add or exclude importer, operating authorizations and/or licenses; as well as their renewals or assignments, changes of name and/or domicile, agreements and licenses.
- 4) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration, appeal or legal remedies, cancellations, nullity, protection to the consumer, granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with rights derived from the above-mentioned matters and against the unfair competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses, recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal or Contentious-Administrative Trials; the actions for writ mandamus, police actions; in actions, lawsuits or litigations instituted by the grantor or against him.
- 5) To register domain names before the competent entity.
- 6) To the effect of this mandate the above-named proxy are empowered to: conciliate, cancel, settle, submit to arbitration, withdraw and to receive and take possession of the litigation related objet and waive or renounce the rights granted or in process of granting, admit the facts of the case.
- 7) To ratify or not the officious agency.
- 8) I (we) hereby appoint the afore mentioned attorneys with powers to receive notifications and to designate judicial and extrajudicial attorneys, substitute this Power of Attorney and to revoke such substitutions.

Limited Power of Attorney for case PCT/US2015/053252 in this country.

Granted and signed at

on this 23 day of February of 2017

E A Lockhart
Firma / signature

(Euan A Lockhart)

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

E-MAIL: info@clarkemodet.com.co
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, A.A. 92397 COLOMBIA

CESION

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE)
DO, Hung

en su carácter de inventor con domicilio en:
819 Yearling Drive, New Hope, PA 18938, US

por el presente documento declara que cede todos y cada
uno de los derechos que le corresponden o puedan
corresponderle sobre la siguiente invención No.

PCT/US2015/053252

a:
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

con domicilio en
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas
partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente
documento.

Dado y firmado en

A los días de de

El Cedente

ASSIGNMENT

The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)
DO, Hung

Inventor domiciled at
819 Yearling Drive, New Hope, PA 18938, US

do hereby declares that it assigns all and each of his rights
and privileges on the following invention No.

PCT/US2015/053252

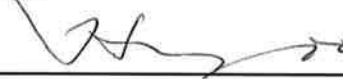
to:
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

with domicile in
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both
parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present
document.

Granted and signed at CRANBURY, NJ
on this 2nd day of MARCH of 2017

ASSIGNOR



CESION

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE)
GOTSCHALL, Russell

en su carácter de inventor con domicilio en:
2065 Country Club Drive, Doylestown, PA 18901, US

por el presente documento declara que cede todos y cada
uno de los derechos que le corresponden o puedan
corresponderle sobre la siguiente invención No.

PCT/US2015/053252

a:
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

con domicilio en
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas
partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente
documento.

Dado y firmado en

A los días de de

El Cedente

ASSIGNMENT

The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)
GOTSCHALL, Russell

Inventor domiciled at
2065 Country Club Drive, Doylestown, PA 18901, US

do hereby declares that it assigns all and each of his rights
and privileges on the following invention No.

PCT/US2015/053252

to:
AMICUS THERAPEUTICS, INC.

with domicile in
1 Cedar Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, US

As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both
parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present
document.

Granted and signed at *Cranbury NJ*
on this *1* day of *March* of *2017*

ASSIGNOR