

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000086

Asunto: Solicitud de patente para: SAL DE FUMARATO CRISTALINA DE (S)-[3,4-DIFLUORO-2-(2-FLUORO-4-YODOFENILAMINO)FENIL][3-HIDROXI-3-(PIPERIDIN-2-IL)AZETIDIN-1-IL]-METANONA

Solicitante: EXELIXIS INC.

Fecha de solicitud: 05 de enero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 707, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones en las que se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 7 a 13;
- Se eliminan referencias a las figuras de la Reivindicación 2;
- Se incluyen más picos de rayos X a las Reivindicaciones 1, 2 y 4. Dicha modificación tiene soporte en la Tabla 4 del Capítulo Descriptivo;
- Se reemplaza la referencia de la Figura 8 de la Reivindicación 2 por la endoterma a una temperatura de aproximadamente 239.6 °C;
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL PODER DE REPRESENTACIÓN LEGAL

1. El Examinador solicita allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.
2. Presento junto con este memorial el poder que me faculta para actuar en representación del solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

III. EN CUANTO AL PAGO DE TASA POR REIVINDICACIONES ADICIONALES

1. El Examinador sostiene que debe pagarse la tasa por reivindicaciones por encima de la décima.
2. Teniendo en cuenta las modificaciones anteriormente mencionadas, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto no supera las diez (10) reivindicaciones, por lo que el pago ya no es necesario.

IV. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

1. El Examinador sostiene que el uso de las Reivindicaciones 7 a 10 no es patentable de acuerdo con el Artículo 14.
2. Teniendo en cuenta los amables comentarios del Examinador, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 7 a 13, ya que éstos corresponden a materia excluida de patentabilidad. Por consiguiente, considero superada dicha objeción.

V. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:
 - El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente definido puesto que una forma cristalina se debe identificar y definir con el patrón de difracción de rayos X en polvo de al menos 10 picos;
 - La reivindicación 2 hace referencia a diversas figuras.

2. En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se incluyeron más picos a la Reivindicación 1, 2 y 4; y además se eliminó cualquier referencia a las figuras del Capítulo Descriptivo. Por consiguiente, considero superadas dichas objeciones.

3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones;
2. Poder de representación legal.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908