

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0002483
Asunto: Solicitud de patente para: CIANO TIENOTRIAZOLPIRAZINAS Y
USOS DE LAS MISMAS
Solicitante: DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC.
Fecha de solicitud: 06 de marzo 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 2869, notificado por fijación en lista el 12 de marzo de 2018, para lo cual pedí plazo adicional el 10 de mayo 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 30 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- I.1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 3 a 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 34 a 40, 42, 44, 45, 47, 49 a 53, 55, 58, 62, 63, y 67 a 106.
- I.2. En las nuevas Reivindicaciones 5, 6 y 21 (antiguas Reivindicaciones 13, 16 y 48), se ha especificado que n es 0, 1, 2, 3 o 4.
- I.3. En la Reivindicación 2 se ha incluido el contenido de las antiguas Reivindicaciones 3 a 7.

I.4. En la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 13) se ha incluido el contenido de las antiguas Reivindicaciones 14 y 15.

I.5. En la nueva Reivindicación 11 (antigua Reivindicación 24) se ha incluido el contenido de la antigua Reivindicación 25.

I.6. En la nueva Reivindicación 17 (antigua Reivindicación 33) se ha incluido el contenido de las antiguas Reivindicaciones 34 a 40.

I.7. En la nueva Reivindicación 18 (antigua Reivindicación 41) se ha incluido el contenido de la antigua Reivindicación 42.

I.8. En la nueva Reivindicación 21 (antigua Reivindicación 48) se ha incluido el contenido de las antiguas Reivindicaciones 49 a 52.

I.9. En la nueva Reivindicación 24 (antigua Reivindicación 57) se ha incluido el contenido de la antigua Reivindicación 58.

I.10. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

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.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

Respecto a la observación referente a que la materia reclamada supuestamente no es concisa, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con el Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las*

reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)".¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dicha objeción.

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.

III. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

Considero superada la objeción concerniente a que supuestamente dentro de la materia reclamada hay métodos de tratamiento puesto que, a la luz de las modificaciones detalladas en el numeral I del presente memorial, el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto no hace mención alguna a métodos de tratamiento, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 20 de la Decisión 486.

IV. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

La Solicitante se abstiene de realizar el pago de tasa adicional por el número de reivindicaciones en este momento del trámite. Sin embargo, se permite aclarar que realizará el pago junto con la tasa por el examen de patentabilidad posterior a la publicación de la presente solicitud.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004).

V. 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.

VI. ANEXOS

VI.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 30 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908