

Señores

Superintendencia de Industria y Comercio

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2019/0009424.

**Solicitud de registro de Patente de Invención denominada
“LIGANDOS DE CEREBLON Y COMPUESTOS BIFUNCIONALES QUE
COMPRENDEN EL MISMO”.**

Solicitud PCT No. PCT/US2018/016315.

Solicitante: ARVINAS OPERATIONS, INC.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi condición de apoderada de **ARVINAS OPERATIONS, INC.**, solicitante de la patente en referencia, a continuación doy respuesta al Oficio **No. 9560** del 05 de septiembre de 2019.

1. Respecto la asignación de fecha de presentación

El Oficio No. **9560** presenta la siguiente afirmación sobre la asignación de fecha de presentación de la solicitud:

“Como resultado de la verificación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo (33) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina evidenció que no se cuenta con la documentación necesaria para asignar la fecha de presentación a la solicitud de la referencia”

Sobre lo anterior se indica que el solicitante cumplió con lo establecido en el artículo 33 de la decisión 486. Particularmente, el solicitante, en el momento de la recepción de la solicitud, aporto la descripción de la invención de la solicitud.

En la siguiente captura de pantalla tomada del SIPI se evidencia que el solicitante aportó la descripción de la invención el 29 de agosto de 2019 mediante el documento denominado “Descripción”.



6 Documento(s)										
Número Doc.	Número de resolución/oficio	Fecha de documento	Fecha del Acto Administrativo	Documento	Fecha de envío	Partes	Fecha de notificación individual	Fecha de ejecución individual	Fecha de notificación del acto administrativo	Fecha de ejecución del acto administrativo
02-01	9560	5 de septiembre de 2019	5 de septiembre de 2019	100 NC Requerimiento Requisitos mínimos	05 sep 2019	LUZ HELENA ADARVE GOMEZ	06 sep 2019	09 sep 2019	05 sep 2019	09 sep 2019
01-05		20 de agosto de 2019		Requerimiento						
01-04		29 de agosto de 2019		Reivindicaciones						
01-03		29 de agosto de 2019		Requisitos y Enunciado de la invención						
01-02		29 de agosto de 2019		Descripción						
01-01		29 de agosto de 2019		Resumen						

Nótese que el artículo 33 de la Decisión 486 no establece condiciones adicionales que deba cumplir la descripción de la invención más que esté contenida en la presentación en el momento de su recepción. En este sentido, aunque la descripción de la invención se presentó omitiendo por error e involuntariamente alguna información de algunas tablas respecto a la solicitud internacional, esto no significa la ausencia de dicha descripción, como se explicara más adelante, y, por lo tanto, no significa tampoco el incumplimiento de lo establecido en el artículo 33.

Adicionalmente se indica que este Despacho ya contaba con la solicitud original incluyendo la descripción de la invención en el momento de la recepción de la solicitud debido a que la Oficina Internacional comunicó dicha solicitud a este Despacho. Adjunto a este memorial se incluye la notificación de la oficina internacional informando de la comunicación de la solicitud internacional a las oficinas designadas (entre las cuales se encuentra la oficina colombiana) donde se evidencia que este despacho ya contaba con la descripción original de la solicitud internacional en el momento de la recepción de la solicitud.

De lo anterior se concluye que la descripción sí estaba contenida en la presentación de la solicitud el 29 de agosto de 2019, fecha en la que se presentó la solicitud y, por lo tanto, se debe asignar dicha fecha, 29 de agosto de 2019, como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 33 de la Decisión 486.

Relacionado con lo anterior, el Oficio en referencia declara lo siguiente en su sección 1:

"La solicitud no presenta un capítulo descriptivo que corresponda con el de la solicitud internacional No. PCT/US2018/016315, toda vez que la Tabla 1., la Tabla 2, la Tabla 3., la Tabla 4., y la Tabla 5. del capítulo descriptivo se encuentran incompletas"

Primero, sobre la anterior declaración, se aclara que, a diferencia de lo afirmado por este Despacho, la Tabla 4 sí se presentó completa.

Segundo se indica que el capítulo descriptivo presentado, aunque omitió por error e involuntariamente la información en algunas tablas, sí corresponde a la solicitud internacional No. PCT/US2018/016315 porque todas las 456 páginas que comprenden la descripción presentada de la invención corresponden a una traducción al castellano de lo contenido en dicha solicitud internacional y, aunque es una traducción con errores involuntarios, no puede negarse dicha correspondencia.

Nótese que la traducción al español del capítulo descriptivo de la solicitud internacional presentado en esta solicitud corresponde sustancialmente a la solicitud internacional porque solo se omitió por error menos del 5% del capítulo descriptivo y no debería considerarse como ausente.

Sin embargo, en caso de que este Despacho no esté de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente, que soportan la correspondencia con la solicitud internacional y su presencia al momento de la recepción de la solicitud, le pido amablemente nos explique bajo que parámetros y/o normatividad los errores de traducción de esta solicitud hacen inamisible la descripción presentada al punto de considerarse como un documento ausente.

2. Respecto el aporte de la traducción de la solicitud internacional.

El solicitante aportó la traducción de la solicitud internacional de acuerdo al artículo 22 del PCT que en su numeral (1) que establece lo siguiente:

"1) El solicitante proporcionará a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicación prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (en la forma

prescrita) y pagará la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislación nacional del Estado designado exija la indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actúe en su nombre antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad” (Resaltado fuera de texto)

El solicitante proporciono la traducción al castellano de la solicitud internacional y aunque dicha traducción omitió por error e involuntariamente alguna información de algunas tablas, dicha traducción fue proporcionada.

En la captura de pantalla tomada del SIPI y presentada en la sección anterior, se evidencia que el solicitante aportó el 29 de agosto de 2019 un documento denominado “Descripción” que corresponde a la traducción de la descripción de la invención (Ver la captura de pantalla presentada anteriormente en la sección 1 de este documento).

Relacionado con lo anterior, el Oficio No. **9560** presenta la siguiente objeción sobre el aporte de la traducción de la solicitud internacional:

“Además de ser un aspecto importante para el estudio técnico de la solicitud de una patente de invención, para ingresar en fase nacional debe presentar una traducción al castellano de la solicitud internacional tal y como fue presentada de conformidad con lo establecido en los numerales 5.2.5. y 5.2.12. del Título X Capítulo Quinto la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en consonancia con el literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Primero se indica que la expresión “en consonancia con el literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina” no es clara porque no es posible identificar a que literal (b) de la Decisión se hace referencia y por lo tanto esta objeción no es del todo clara.

Segundo se indica que cualquier aspecto adicional establecido en el numeral 5.2.5. del Título X de la Circular Única que no esté establecido en el artículo 22 del PCT correspondería a exigencias nacionales, y por lo tanto, el incumplimiento de dichas

exigencias nacionales debieron ser tratadas de acuerdo a la regla 51bis.3 del PCT en vez de declarar el incumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de dicho tratado.

Sobre lo anterior, al parecer, la objeción sobre el aporte de la traducción se debe a una exigencia nacional porque la normatividad relativa al tratado PCT, en especial la definida en la regla 49.5 del PCT, no parece establecer que la omisión involuntaria, y por error, de parte de la información de algunas tablas lleve a la deficiencia en el aporte de dicha traducción.

Sin embargo, en caso de que este Despacho no esté de acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente, que soportan el cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del PCT, le pido amablemente nos explique bajo que parámetros y/o normatividad los errores de traducción hacen inamisible una descripción presentada al punto de considerarse un documento ausente, y si dichos parámetros y/o normatividad corresponden a exigencias del PCT o exigencia nacionales.

3. Respecto los errores involuntarios de la descripción de la invención.

Se indica que los errores involuntario contenidos en el documento denominado “Descripción” presentado el 29 de agosto de 2019 ante esta oficina corresponden a la omisión en la traducción de alguna información de la tablas 1, 2, 3, 5 y 6 de la solicitud internacional principalmente dibujos y número cuya traducción al español corresponde a su misma forma en inglés.

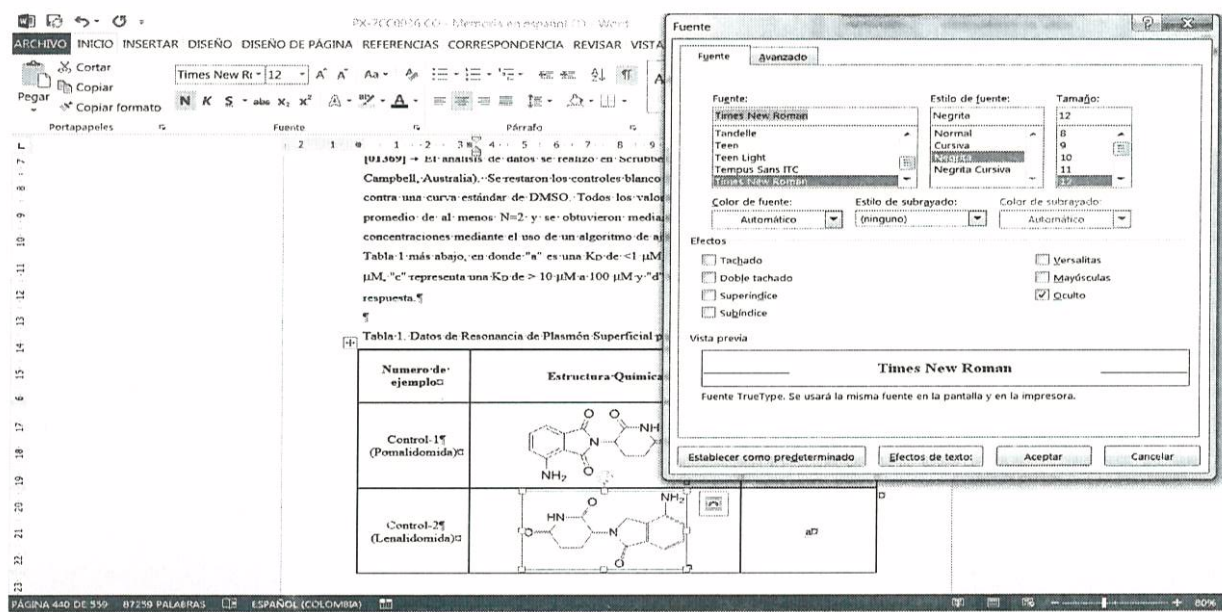
Sobre lo anterior, el solicitante ha presentado una modificación voluntaria al capítulo descriptivo de la solicitud donde se corrigen los errores anteriormente enunciados.

El solicitante adicionalmente presenta junto con esta respuesta la traducción corregida de la solicitud internacional con el objetivo de completar la supuesta documentación faltante.

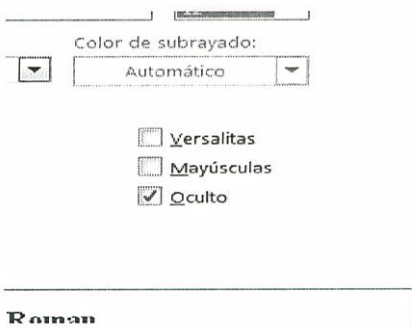
A continuación se presenta la justificación de la omisión de la información de las tablas 1, 2, 3, 5 y 6, omisión que fue involuntaria como se explica a continuación.

La traducción de la solicitud internacional fue realizada con el procesador de texto Microsoft Word el cual tiene dentro de los efectos de la fuente la posibilidad de ocultar el texto y dicha posibilidad fue la que causó el mencionado error involuntario como se explica a continuación.

El texto y dibujos que no aparecen en la traducción proporcionada por el solicitante se encontraban ocultos en el archivo de Word sobre el cual se trabajó dicha traducción. Esto se evidencia en la siguiente captura de pantalla, que corresponde a una vista de la configuración de la fuente de dichos texto y dibujos del mencionado archivo de Word.



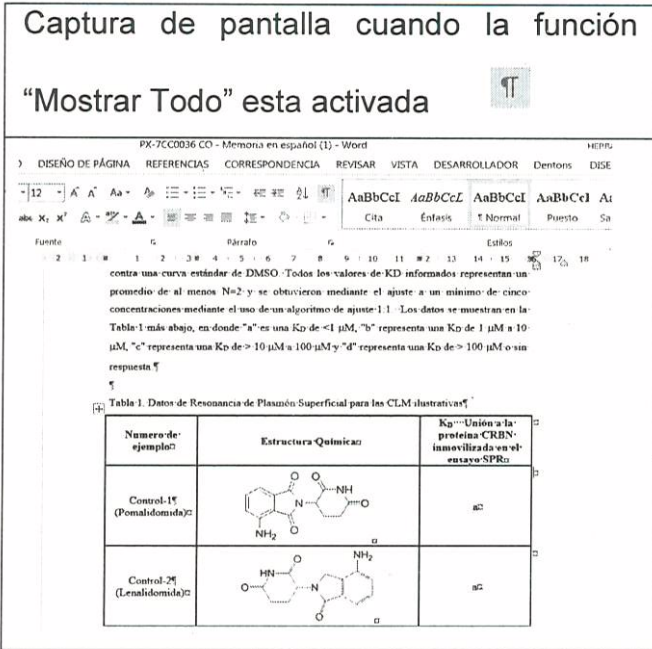
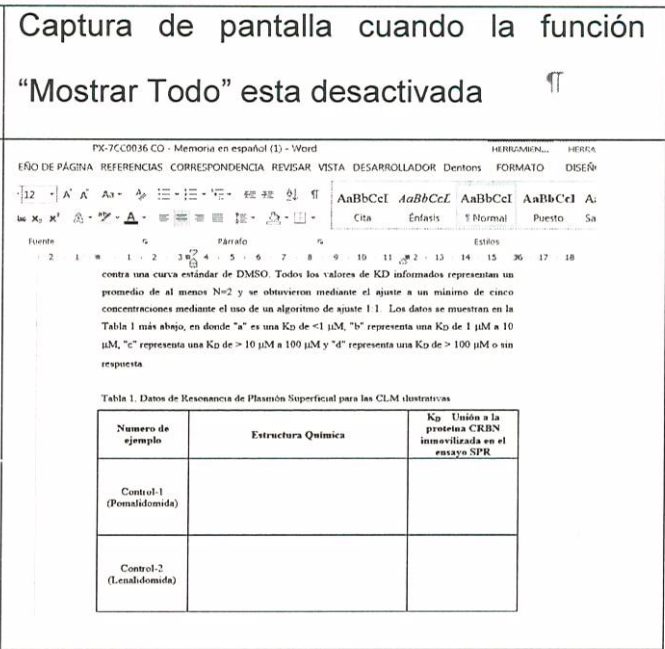
Nótese de la imagen anterior que los textos y dibujos que no aparecen en la traducción proporcionada tienen el efecto de “Oculto” activado. Ver la siguiente imagen que corresponde a un acercamiento de la imagen donde se ve más claramente que el efecto de oculto está activado.



Sobre esto el solicitante declara que la activación del efecto de “Oculto” en algunas secciones de algunas tablas de la versión definitiva de la traducción fue un error cometido en el proceso de traducción.

Sobre lo anterior se indica que este efecto de “Oculto” causa que el texto, o dibujos, sean visible solo cuando la función “Mostrar Todo” está activa pero las impresiones y el guardado en PDF omiten las secciones con dicho efecto.

En la siguiente tabla se puede observar como el texto es visible o no visible dependiendo de la función “Mostrar Todo”.

Captura de pantalla cuando la función “Mostrar Todo” esta activada	Captura de pantalla cuando la función “Mostrar Todo” esta desactivada
	

El traductor y los profesionales implicados en la revisión de la documentación presentada no se percataron de que la impresión y las versiones guardadas en PDF omitirían las secciones con el efecto de “Oculto” e, incluso, no se percataron de que dicho efecto estaba activada en dichas secciones del documento.

Así, el documento que se proporcionó a este Despacho el 29 de agosto de 2019 correspondía a una versión guardada en PDF del documento en Word original y por lo tanto carecía de los fragmentos con el efecto de “Oculto”, lo que originó el error en la traducción proporcionada.

4. Sobre el restablecimiento del derecho.

El Oficio No. 9560 presenta el siguiente requerimiento sobre el restablecimiento del derecho de la solicitud:

“Teniendo en cuenta que la fecha límite de ingreso a fase nacional en Colombia vencía el 31 de agosto de 2019, y al no haber cumplido con toda la documentación completa en la etapa de requisitos mínimos, la fecha de presentación de la presente solicitud de patente de invención será posterior a dicha fecha límite de acuerdo al numeral 1.2.1.5., del Capítulo Primero Título X de la Circular Única de esta Superintendencia.

Por tal motivo, para que sea admisible el trámite de su solicitud, deberá justificar el incumplimiento a la fecha límite de ingreso a fase nacional de acuerdo al artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y deberá pagar la tasa correspondiente para el restablecimiento de derechos según lo establecido en la Regla 49.6 del Reglamento del Acuerdo de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y los numerales 1.1.1.2.2.7. y 5.2.7. del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia”

Sobre este requerimiento se indica que:

Primero, sobre el aporte de la descripción, el solicitante cumplió con la documentación suficiente para que sea asignado el 29 de agosto de 2019 como fechas de presentación de la solicitud, tal y como se argumentó anteriormente en la sección 1 de este memorial;

Segundo, sobre el aporte de la traducción de la solicitud internacional de acuerdo al artículo 22 del PCT, el solicitante aportó dicha traducción con algunos errores de traducción involuntarios como se argumentó anteriormente en la sección 2 de este memorial; y

Tercero, los errores en la traducción y el supuesto incumplimiento del artículo 22 del PCT se justifican de acuerdo a lo explicado en la sección 3 de esta respuesta donde es claro que correspondieron a errores involuntarios.

Por último, se indica que, aunque en esta respuesta se han presentado argumentos apoyando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del PCT, el solicitante mediante este escrito solicita el restablecimiento del derecho del que tratan la Regla 49.6 del tratado PCT y el numeral 5.2.7 del Título X de la circular única con el objetivo de que no exista duda de que el solicitante puede continuar con el trámite de la presente solicitud para que le sea concedido el derecho de patente.

Con este fin, el solicitante le pide amablemente a este despacho que:

Tenga en cuenta la solicitud de restablecimiento del derecho que ahora se presenta;

Tenga en cuenta el pago de las tasas que se realizan junto con esta solicitud de restablecimiento del derecho; y

Tenga en cuenta la justificación presentada en la sección 3 de esta respuesta donde se explica cómo los defectos en la traducción de la solicitud internacional fueron errores involuntarios, y que la intención del solicitante era cumplir efectivamente con lo establecido en el artículo 22 del PCT.

De lo anterior se concluye que la presente solicitud puede continuar su trámite, ya sea porque los argumentos presentados demuestran el cumplimiento de lo establecido en la normatividad en referencia, o porque el solicitante esta efectivamente cumpliendo con los requisitos de restablecimiento del derecho. En cualquiera de los dos casos la presente solicitud debe continuar su trámite.

5. Anexos

- Traducción de la solicitud Internacional corregida.
- Notificación informando la comunicación de la solicitud internacional con su respectiva traducción al castellano.

Petición

Solicito al Despacho que proceda a continuar con el trámite de esta solicitud.

Atentamente,



LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotá.

T.P. 14.884 C.S.J.

FJG

P-1086