

P-15824

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0007784**

Solicitud de patente a nombre de **AMGEN INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad **AMGEN INC.**, domiciliada en Thousand Oaks, California, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al Oficio No. **10144** notificado por comunicación electrónica el 21 de agosto de 2018 y relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, me permito manifestar:

1. Solicitud de divisionales – Caso particular

El examinador establece en el oficio arriba mencionado que: «*En este caso la división de la solicitud propuesta con el N° NC2018/0007784 no procede comoquiera que contiene la misma materia de las reivindicaciones 1 a 6 del capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud parental radicada bajo el N° 15293617 del 31 de agosto de 2017, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado*». Para soportar lo anterior, el examinador presenta una tabla comparativa en donde relaciona las reivindicaciones 1 a 6 de la presente solicitud divisional con algunas de las reivindicaciones presentadas en respuesta al primer oficio de fondo No. 8309 de 2017, en la solicitud parental No. 15-293.617. No obstante, amablemente me permito indicar que esta solicitud divisional es resultado de una objeción por unidad de invención planteada por esa Oficina durante el trámite de dicha solicitud parental, es decir, no se entiende la razón por la cual el examinador simplemente se ha remitido a un punto concreto del trámite de la solicitud parental, sin considerarlo en su totalidad.

Si bien el examinador explica que la materia reclamada en la presente solicitud “*no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado*” al haber sido parte de las reivindicaciones de la solicitud parental en algún momento del trámite, respetuosamente me permito resaltar que, en este caso, el examinador en el segundo oficio de fondo No. 16635 de 2017 de la solicitud parental (en el cual se planteó la objeción por unidad de invención en primer lugar), estudió la patentabilidad de todos los 6 grupos inventivos que identificó, es decir, el hecho de que el examinador haya

estudiado todos los grupos inventivos que identificó y no solo 1 de ellos (como debería haber sido), debería dar al solicitante la posibilidad de presentar solicitudes divisionales dirigidas a ellos, a pesar de haber sido estudiados en algún momento del trámite de la solicitud parental.

Además, dicha objeción por unidad de invención se mantuvo firme en la Resolución No. 41611 de 2018 mediante la cual se negó la solicitud parental, razón por la cual el solicitante decidió presentar la solicitud divisional en estudio, eliminando su materia de la solicitud parental cuando se presentó el recurso de reposición contra la resolución de negación antes mencionada. Por lo tanto, esta solicitud divisional debería ser aceptada para trámite no solo porque se presentó en respuesta a una objeción por unidad de invención, sino también debido al hecho de que su materia ya no hace parte de la solicitud parental.

En consecuencia, me permito informar que la presente solicitud divisional sí se ajusta a las disposiciones del Artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y de la Decisión 486/00.

Finalmente, habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 10144 notificado por comunicación electrónica el 21 de agosto de 2018, solicito atentamente 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