

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES COMO MODULADORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS".-Clase C07D 471/04.-Número de radicación divisional: NC2018/0011971.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación por fijación en línea el 19 de junio de 2020.
2. Con el fin de dar respuesta al **Oficio N° 7304** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación, me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:
3. **Aclaraciones en cuanto el procedimiento empleado para la presentación de la solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio actualmente presentado**

El examinador señala que:

"La presente solicitud divisional no cumple con el requisito de división literal ya que el último capítulo reivindicatorio presentado no corresponde a una o más reivindicaciones del capítulo reivindicatorio de la solicitud inicial que hayan sido eliminadas para incluirlas de forma textual y teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones de forma consecutiva, en el capítulo reivindicatorio de esta solicitud divisional"

Con el fin de responder a la anterior observación, en primer lugar, me permito señalar que la presente solicitud divisional busca proteger aspectos de la invención que no están al alcance del capítulo concedido para la solicitud parental, pero que hacen parte de la invención desarrollada por el solicitante.

Sin embargo, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la norma vigente en materia de divisionales (Resolución No. 3719 de 2016) y en vista de las limitaciones que estos requerimientos conllevan, el solicitante procedió a presentar la

solicitud divisional empleando un proceso de múltiples etapas, que se detallará a continuación:

- I. En primer lugar, me permito señalar que esta solicitud divisional fue radicada el 02 de noviembre de 2018.
- II. Al momento de su radicación, la presente solicitud contaba con un capítulo reivindicatorio conformado por una única reivindicación. Dicho capítulo resultó de la división literal y consecutiva del capítulo reivindicatorio presentado el septiembre 4 de 2018 en la solicitud parental.

De acuerdo con la división realizada, las 27 reivindicaciones de la solicitud parental fueron divididas en dos solicitudes del siguiente modo:

- ✓ Las reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 27 se mantuvieron en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental,
- ✓ La reivindicación 5 fue presentada en la solicitud divisional.

Asimismo, la descripción de las solicitudes fue modificada para reflejar la división realizada.

- III. Posteriormente, se presentó una modificación voluntaria tanto en la solicitud parental como en la solicitud divisional, pagando la tasa correspondiente en cada caso, de la siguiente manera:

- ✓ Se eliminó la reivindicación 1 originalmente presentada en la solicitud divisional y se reemplazó por un capítulo conformado por 24 reivindicaciones.
- ✓ Se presentó nuevamente el capítulo reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones en la solicitud parental.

Ahora bien, me permito reiterar que mediante el procedimiento anteriormente mencionado se cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 3719 de 2016, como se demostrará a continuación:

- La presentación de la solicitud divisional se dio dentro del término establecido en el numeral 1.2.2.3 del Art. 1 de la resolución No. 3719 de 2016, pues se radicó antes de que la Resolución 15845 -por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en la solicitud parental- se emitiera.

- La solicitud divisional se presentó siguiendo lo estipulado en el numeral 1.2.2.3.2.1 del Art. 1 de la resolución No. 3719 de 2016, que establece lo siguiente:

"En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, la división deberá hacerse de forma literal, teniendo en cuenta la numeración de las reivindicaciones en forma consecutiva, sin perjuicio de las posteriores modificaciones que sobre dichas reivindicaciones contenidas en la solicitud fraccionaria pueda realizar el solicitante, previo pago de la tasa establecida para tal efecto. De igual manera, la memoria descriptiva deberá estar acorde con la división de la materia realizada"

Así, me permito señalar que, tal cómo se mencionó en el punto II, la solicitud divisional se presentó con un capítulo reivindicatorio que resultó de una división literal del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental y con una memoria descriptiva ajustada a dicha división.

Es importante señalar que esta división literal se hizo únicamente con el fin de cumplir con los requisitos formales, toda vez que:

- la materia reclamada en el capítulo original de la solicitud divisional (compuestos de fórmula Ik) ya había sido estudiada y concedida en la solicitud parental, por lo que mantenerla en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional implicaría un solapamiento entre ambas solicitudes,
- la materia de interés del solicitante no hacía parte del capítulo presentado en la solicitud parental, por lo tanto, debía crearse un nuevo capítulo reivindicatorio dirigido a la misma.

En vista de lo anterior, una vez la solicitud divisional fue presentada cumpliendo con los requisitos formales establecidos, el solicitante procedió a modificar las reivindicaciones de manera que se refirieran a la materia de su interés, y pagó la tasa establecida para tal fin.

Al respecto, es importante tener en cuenta que la mencionada resolución no establece que las reivindicaciones inicialmente presentadas en la solicitud divisional necesariamente tengan que permanecer iguales a lo largo del trámite, por el contrario, el citado numeral 1.2.2.3.2.1 señala la posibilidad de modificar las reivindicaciones siempre y cuando se pague la tasa correspondiente, tal como se realizó en el presente caso.

Asimismo, dicha Resolución tampoco establece que las reivindicaciones presentadas la solicitud divisional tengan que ser eliminadas del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental. Por tanto, no es claro porqué el señor examinador hace referencia a dicha eliminación en su requerimiento.

En vista de lo anterior, me permito señalar que tanto la presentación de la solicitud divisional en estudio como la modificación de su capítulo reivindicatorio se realizaron de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma vigente. Por lo tanto, amablemente solicito que se retiren las objeciones al respecto y se proceda con la aceptación a trámite de la solicitud divisional de la referencia.

4. **CONCLUSIÓN**

De acuerdo con todo lo anterior, es claro que la presente solicitud divisional cumple con los requisitos formales establecidos, por lo que amablemente solicito que sea aceptada a trámite y se proceda con el examen de patentabilidad de la misma.

5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

6. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**
notificacionesip@lloredacamacho.com