

Señor

JEFE DE LA DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

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.-Expediente solicitud parental número NC2017/0003070.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL

ALICIA LLOREDA RICAURTE, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Basilea, Suiza, atentamente me refiero a la solicitud de patente de la referencia con la finalidad de **presentar una solicitud divisional**.

1. Oportunidad para la presentación de la solicitud divisional.

De conformidad con el numeral 1.2.2.3 del Artículo 1 de la Resolución 3719 de 2016, el solicitante podrá presentar una solicitud divisional de patente "en cualquier momento del trámite".

Ahora bien, el trámite o procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones administrativas surtidas por una entidad de carácter público (como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio) se encuentra regulado en la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual en su artículo 87 establece que el trámite administrativo se entiende finalizado una vez queda en firme el acto administrativo, mencionando adicionalmente los escenarios en los que finaliza el referido trámite:

"Artículo 87: Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo". (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Dentro de los escenarios referidos, el numeral segundo de ese artículo prevé que el acto administrativo queda en firme desde el día siguiente "*a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos*". De acuerdo a lo anterior, el trámite administrativo finaliza una se hayan decidido los recursos interpuestos contra el acto administrativo que decide. Adicionalmente, se está en una etapa anterior a la expedición de una resolución que decida un eventual recurso, que es el escenario límite previsto en el numeral 1.2.2.3 del artículo 1 de la Resolución 3719 de 2016 para poder solicitar la división de una solicitud de patente.

Este caso en concreto se enmarca en el escenario ya expuesto, por cuanto la resolución que decidió el trámite de solicitud de patente (N° 69937 del 19 de septiembre de 2018) fue notificada por fijación en línea el 20 de septiembre de 2018 por 1 mes calendario (es decir, hasta el 20 de octubre de 2018) y una vez surtida su notificación empezaron a correr los 10 días hábiles previstos en el artículo 76 del CPACA para la interposición de un recurso de reposición, los cuales vencen el 02 de noviembre de 2018.

Siendo así, la presente solicitud divisional cumple con los requisitos de oportunidad para su presentación, al encontrarse activo su trámite y no existir aún una decisión en firme que indique lo contrario (es decir, una concesión o negación).

2. La solicitud divisional.

De conformidad con el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000, el Artículo 7 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000, el Artículo 11 de la Resolución número 00210 de 15 de Enero de 2001, y los numerales 1.2.2.3.2 y 1.2.2.3.2.1 del Artículo 1 de la Resolución No. 3719 de 2016, es deseo del solicitante dividir de manera voluntaria **la presente solicitud de patente en dos (2) solicitudes**, a saber:

- i. Una **solicitud original** compuesta por un capítulo reivindicatorio de **26 reivindicaciones**, que encuentra sustento en los capítulos descriptivo y reivindicatorio actualmente presentados en la solicitud original;

- ii. Una **solicitud divisional** que comprende **1 reivindicación** que encuentra sustento en los capítulos descriptivo y reivindicatorio actualmente presentados en la solicitud original.

A continuación describo de manera detallada la división de materia en cada una de las solicitudes anteriormente mencionadas:

i) **Capítulo reivindicatorio de la solicitud original N° NC2017/0003070:**

"TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES MODULADORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y USOS DE LOS MISMOS".

La solicitud original ahora cuenta con un **capítulo reivindicatorio modificado** compuesto por **26 reivindicaciones**, las cuales corresponden a las reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 27 del capítulo reivindicatorio radicado ante ese Despacho el 4 de Septiembre de 2018.

ii) **Capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional:**

"TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES COMO MODULADORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS".

La **solicitud divisional** cuenta con un **capítulo reivindicatorio** compuesto por **1 reivindicación**, la cual corresponde a la reivindicación 5 del capítulo reivindicatorio radicado ante ese Despacho el 4 de Septiembre de 2018.

De acuerdo con lo anterior, las 27 reivindicaciones del capítulo reivindicatorio presentado el 04 de septiembre de 2018 en la solicitud original bajo el radicado N° NC2017/0003070, fueron distribuidas en los **2 capítulos reivindicatorios modificados para la solicitud original y la solicitud divisional aquí presentada**. Tal distribución corresponde a una división literal de la materia originalmente reclamada, y por consiguiente, el capítulo modificado cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en los numerales 1.2.2.3.2 y 1.2.2.3.2.1 del Artículo 1 de la Resolución No. 3719 de 2016, respecto a la división de solicitudes de patentes.

En relación con lo anterior, reitero que ambos capítulos reivindicatorios -tanto de la solicitud original como de la nueva solicitud divisional- cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud en estudio, y no constituyen de ninguna manera una ampliación al alcance de la invención.

Ahora bien, en vista de que la Resolución N° 3719 de Febrero 2 de 2016 requiere que la memoria descriptiva esté acorde con la división de la materia realizada, indico que el solicitante también desea presentar una descripción modificada para la solicitud divisional.

En vista de lo anterior, la solicitud divisional cuenta ahora con una descripción modificada de 174 páginas, de donde se han eliminado fragmentos del texto que están directamente relacionados con la materia protegida por la solicitud original y materia no patentable. Particularmente, se han eliminado los siguientes apartes del capítulo descriptivo de la solicitud N° NC2017/0003070 tal como fue originalmente presentada:

- Se eliminaron las líneas 15 a 20 de la página 1.
- Se eliminaron las líneas 10 a 18 de la página 2.
- Se eliminó el texto desde la línea 10 de la página 22 hasta la línea 4 de la página 23.
- Se eliminó el texto desde la línea 21 de la página 23 hasta la línea 25 de la página 25.
- Se eliminó la información referente a los compuestos de fórmula Ig, Ih, Ii e Ij de las páginas 29 y 30.
- Se eliminó la información relativa a los compuestos 145, 288-293, 304, 310, 311, 314, 315, 340, 354, 365-367, 372, 373, 382, 387-390, 396-401, 404-410, 412-423, 425, 426 y 430-434 de las páginas 49, 95-97, 100, 102, 103, 111, 116, 120, 122, 125, 127, 130-141 y .
- Se eliminó el texto desde la línea 2 de la página 141 hasta la línea 16 de la página 143.
- Se eliminó el texto desde la línea 36 de la página 150 hasta la línea 23 de la página 154.
- Se eliminó el texto desde la línea 7 de la página 177 hasta la línea 5 de la página 179 (Correspondiente al proceso de síntesis del compuesto 145).
- Se eliminó el texto desde la línea 13 de la página 187 hasta la línea 30 de la página 189 (Correspondiente al proceso de síntesis del compuesto 304).
- Se eliminó el texto desde la línea 15 de la página 191 hasta la línea 19 de la página 198 (Correspondiente al proceso de síntesis de los compuestos 340, 365 y 366).
- Se eliminó el texto desde la línea 20 de la página 202 hasta la línea 17 de la página 206 (Correspondiente a los compuestos 431-434 y sus procesos de síntesis).

Por lo tanto, la descripción de la solicitud divisional **cumple a cabalidad con los requerimientos** establecidos en el **numeral 1.2.2.3.2.1 del Artículo 1 de la Resolución No. 3719 de 2016** respecto al contenido de la solicitud fraccionaria.

3. Documentos anexos a la solicitud divisional.

De conformidad con lo anterior, a continuación especifico los documentos anexos a la solicitud divisional que es titulada: **"TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES COMO MODULADORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS"**:

- (a) Me permito mencionar que los respectivos pagos por **i)** los derechos que causa el presente fraccionamiento, y **ii)** el pago de Examen de Patentabilidad, se efectuaron a través de la plataforma SIPI el día de hoy 02 de Noviembre de 2018;
- (b) Nuevo Resumen-Objeto y Finalidad de la Invención;
- (c) Páginas **1 a 217** del texto de la descripción modificada que corresponde a la materia reclamada en esta solicitud divisional, tal y como se menciona en el presente memorial **con marcas de modificación**;
- (d) Páginas **1 a 174** del texto de la descripción modificada que corresponde a la materia reclamada en esta solicitud divisional, tal y como se menciona en el presente memorial **versión en limpio**;
- (e) Página **175** que corresponde al capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional, compuesto por **1 reivindicación**, la cual refleja una división literal del capítulo reivindicatorio, de tal manera que se refieren a la reivindicación 5 del capítulo reivindicatorio actualmente presentada en la solicitud original, como se comentó previamente, y que por tanto encuentran pleno sustento en la descripción de la presente invención;
- (f) Copia del documento que acredita a la suscrita ALICIA LLOREDA y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO, y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o a al doctor ENRIQUE ALVAREZ, en los términos del Párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.** organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Suiza.; y
- (g) Formato Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

4. Reivindicación de prioridad de la solicitud divisional.

En cuanto a la reivindicación de la prioridad respecto de la solicitud divisional, es la misma invocada en la solicitud original, la cual fue reivindicada oportunamente en Fase

Internacional de las solicitudes 62/093,929 de 18 de diciembre de 2014, 62/110,998 de 2 de febrero de 2015 y 62/142,077 del 2 de abril de 2015.

5. De conformidad con lo establecido por el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, respetuosamente solicito a este Despacho se acepte y estudie la solicitud divisional presentada y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

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