

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES  
E. S. D.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| EXPEDIENTE           | NC2020/0001471                 |
| SOLICITANTE          | EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. |
| SOLICITUD DE PATENTE | FASE NACIONAL (PCT).           |

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

El suscrito GERMAN A. CUBILLOS MENDOZA, abogado en ejercicio, con C.C. N° 19'397.479 de Bogotá y T.P. N°38.422 del C.S. de la J. actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad Eisai R&D Management Co., Ltd., por el presente, doy respuesta a su Oficio N° 373 del 7 de enero de 2022 en los siguientes términos:

**1)** En relación con el numeral primero "Modificaciones presentadas".

Respetuosamente solicito el estudio de la modificación presentada el día 25 de Marzo de 2022 bajo el radicado No. NC2022/0003607.

**2)** En relación con el numeral tercero "Reivindicaciones estudiadas".

Reitero mi solicitud para que sea estudiada la modificación presentada bajo el radicado No. NC2022/0003607.

**3)** En relación con el numeral cuarto "Excepción de Patentabilidad".

He eliminado las reivindicaciones 9, 10, 12, 13, 15 y 16.

**4)** En relación con el numeral quinto "Reivindicaciones relativas a un uso".

He eliminado las reivindicaciones 11, 14 y 17.

**5)** En relación con el numeral sexto uno "Título".

El título de la patente quedará así: "COMPUESTOS PENTACÍCLICOS DERIVADOS PIRIMIDO DIAZEPINO DIONA, SUS ISÓMEROS, TAUTÓMEROS Y LA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE".

**6)Solicitud de Modificación al capítulo reivindicatorio presentada bajo el radicado No. NC2022/0003607 en relación con las reivindicaciones 2 a 7.**

6.1. Las reivindicaciones 2 a 7 presentadas en fase nacional se muestran como dependientes de la reivindicación 1.

6.2. El nuevo capítulo reivindicatorio presenta cada una de las reivindicaciones 2 a 7 como independientes. Es decir, se ha eliminado de estas reivindicaciones la expresión

*“(...) de acuerdo con la reivindicación 1”.*

6.3. Esta modificación está respaldada por la solicitud de patente prioritaria No. 2017/172169 presentada el 7 de septiembre de 2017 en Japón donde se presentaron las reivindicaciones dos a siete como independientes de la reivindicación 1.

**6.4. Fundamentos de derecho**

Fundamento mi solicitud de modificación de las reivindicaciones dos a siete, con base en el Numeral 1.2.2.5.2.1. del Título X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al efecto transcribo apartes del citado numeral, como sigue:

**“Requisitos para el reconocimiento de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados a solicitudes extranjeras”**

“(…)b. La solicitud colombiana debe ser(…)”

“(…) (ii.) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud internacional PCT que reivindique válidamente la prioridad en virtud del artículo noveno de la Decisión 486 de 2000, o reivindique válidamente como prioridad la fecha de presentación internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicación de prioridad, o que no contenga reivindicación de prioridad.”(sic)

“c. La solicitud examinada por la Oficina de Primera Presentación debe corresponder con la presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las reivindicaciones de la solicitud inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud colombiana.”

“(…) e. Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina de Segunda Presentación, deberán corresponder suficientemente a la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primera Presentación. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones

deberán solicitarse las modificaciones a las que haya lugar pagando la tasa correspondiente(...)".

6.5 Para efectos de acreditar lo manifestado en el numeral 6.3.de este escrito, adjunto lo siguiente:

## ANEXOS

### Anexo A.

La solicitud de patente prioritaria No. 2017/172169 presentada en Japón, debidamente certificada su copia por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Dicho documento fue obtenido en el siguiente link:

<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019049869>

Anexo B. Traducción simple del idioma japonés al idioma inglés del capítulo reivindicatorio (Ver páginas 29, 30 y 31) tal como fue radicado en la solicitud de patente japonesa prioritaria número 2017/172169.

6.6. El capítulo reivindicatorio que se adjunta en el radicado No. NC2022/0003607, es una traducción simple al castellano del capítulo reivindicatorio que aparece en el Anexo B.

6.7. Solicito respetuosamente se conceda la patente de conformidad el capítulo reivindicatorio radicado bajo el número NC2022/0003607, por las razones expuestas.

De esta manera dejo contestado el requerimiento

Cordialmente,

GERMAN A. CUBILLOS MENDOZA  
C.C. N° 19'397.479 de Bogotá  
T.P. N° 38.422 del C.S. de la J.  
Código 3667  
[hernandonannetti@gmail.com](mailto:hernandonannetti@gmail.com)