

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Señor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-037698-00014-0000
Fecha: 2013-09-13 11:38:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Ref:	Expediente No.	10-037698
	Patente de Invención:	“UN PEPTIDO DE PROISLET SELECCIONADO DE UN GRUPO ACETILO N- TERMINAL, AMIDA Y CISTEINE”.
	Solicitud Internacional:	PCT/US2008/074868
	Titular:	CURED M, INC.

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN NO. 43959 DE 30 DE JULIO DE 2013,
NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 6 DE
AGOSTO DE 2013, DESFIJADA EL 6 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **CURED M, INC.**, domiciliada en 100 Lancaster Avenue, R-215, Wynnewood, Pennsylvania 19096, Estados Unidos de America; reconocido por su despacho y encontrándose dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 43959 de 30 de Julio de 2013, notificada por fijación en lista el 6 de Agosto de 2013 y desfijada el 6 de Septiembre de 2013; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **“UN PEPTIDO SELECCIONADO DE UN GRUPO ACETILO N-TERMINAL, AMIDA Y CISTEINE”**, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.

Base de la Negativa

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, se deniega el privilegio de patente de invención denominada: **“UN PEPTIDO SELECCIONADO DE UN GRUPO ACETILO N-TERMINAL, AMIDA Y CISTENE”** solicitado por mí representada la sociedad **CURED M, INC.**, al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, y que de conformidad con el estado de la técnica, la solicitud de estudio resulta obvia. Se puede establecer con la simple lectura de la Resolución que esa división de ninguna manera considera la inversión, la importancia y el alcance del objeto de la presente solicitud y a pesar de tener novedad y nivel inventivo decide negarla, haciéndose una interpretación equivocada.
- 1.3. En efecto la Resolución 43959 no considero de ninguna manera el problema técnico solucionado por la presente invención, el cual fue claramente definido en los antecedentes, en donde se señaló la necesidad existente en el estado de la técnica de proporcionar un péptido de la presente invención.
- 1.4. De acuerdo con la doctrina y la Decisión 486, para que una invención se patentable debe gozar de los requisitos de patentabilidad que son: Novedad y Nivel Inventivo.

El Doctor Cabanellas, establece que el requisito de “Novedad” se caracteriza por *“comparar un determinado conocimiento técnico con un conjunto de otros conocimientos técnicos”*.

El Manual Andino de Patentes, redactado por la OMPI con el fin de unificar el estudio de las patentes de invención en los países miembros de la Comunidad Andina, establece el requisito para establecer el “Nivel Inventivo” en el cual claramente dice *“Método para la Evaluación del Nivel Inventivo”*

proporcionando unos parámetros entre los que se pueden encontrar los siguientes:

- “El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimiento medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”;
- La invención debe considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos, no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio pues la invención puede estar en la relación de (carácter técnico) entre ellos”.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es claro que durante la evaluación del **Nivel Inventivo** de la presente invención, ese Despacho hizo caso omiso de los parámetros dados por el **Manual Andino**, toda vez que no reconoció que antes de la existencia de la presente invención, la persona versada se enfrentó a una situación y proporciono una solución que no podía de ninguna manera, haberse derivado del estado de la técnica en ese preciso momento, pues de haber tenido en cuenta esto ese Despacho no habría negado la presente solicitud, ya que esta cumple con ese requisito frente a los documentos D1 y D2.

1.5. Nivel Inventivo

El examinador considera que la presente solicitud está afectada por los documentos D1 y D2, por una alegada falta de Nivel Inventivo en la que el Examinador afirma que una persona versada en la materia, incluiría las modificaciones del documento D2 en el péptido de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, porque existe la probabilidad de éxito de mejorar las propiedades de estabilidad y actividad del péptido del documento D1, al introducir las modificaciones químicas divulgadas en el documento D2 y que corresponden a modificaciones post-transduccionales que son ampliamente conocidas en el estado del arte; lo que constituye una clara evidencia de la interpretación errónea que se ha hecho del objeto de la presente solicitud, toda vez que la composición de la invención no es, como lo

considera el señor Examinador, que los elementos de la reivindicación 1 fueron anticipados por el estado del arte y no hay un efecto inesperado de los ingredientes indicados por la solicitante. Por el contrario, tal y como se ha señalado a lo largo del trámite de la presente solicitud, se ha presentado sus efectos beneficios sorprendentes, que no había sido descritos ni presentado de manera previa e idéntica en el estado de la técnica la cual no pudo haberse derivado de las enseñanzas del arte previo pues posee características técnicas que no habían sido descritas y que son completamente diferentes a los documentos señalados por el examinador.

- 1.6. No compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto a los documentos citados, en los cuales se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguiente argumentos adicionales:

El solicitante manifiesta que en cuanto a la sustancia que se rechaza, ni el documento D1 solo o en combinación con el documento D2, enseña o sugiere la materia que se reivindica. Es decir, la referencias fallan en enseñar o sugerir una óptima modificación, es decir de un grupo amida C-terminal y un grupo acetilo N-terminal. En particular, D1 simplemente da a conocer un enlace de un Péptido HIP a una PEG o albúmina. No hay ninguna sugerencia en D1 para realizar en ese momento o mas adelante modificaciones alternativas a un péptido HIP, y un experto en la técnica no sería motivado para hacerlo, ya que cualquier modificación de un péptido activo puede disminuir o completamente eliminar la actividad del péptido. D2 no enmienda las deficiencias encontradas en D1. D2 puede hacer referencia a una larga lista de modificaciones, pero D2 no enseña específicamente la combinación ni D2 llevaría a una persona experta en el arte realizar las modificaciones a D1 y a su vez llevar a producir la materia reivindicada en la presente solicitud. En consecuencia debemos indicar que el examinador en ningún momento ha demostrado o señalado en donde la reivindicación modificada optimizada habría sido enseñada por la referencia indicada.

Por tanto las reivindicaciones como se han modificado, son patentables sobre los documentos D1 y D2, señalados por el Examinador.

1.7. Reivindicaciones

El examinador considera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1- 9 es obvia y no tiene nivel inventivo. Teniendo en cuenta lo anterior y conforme lo establece el Artículo 34 de la Decisión 486, por escrito aparte se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio corrigiendo las reivindicaciones de forma que definan y precisen de manera clara y concisa el objeto y la materia reclamada, haciendo que las mismas se refieran *únicamente* al pepito proislet que comprende un grupo amida C-terminal. Se han limitado las reivindicaciones de tal forma que NO hay sugerencia o enseñanza en los documentos D1 y D2 que pueda considerarse afecten la presente solicitud de invención.

Adicionalmente, se han realizado algunas modificaciones al capítulo reivindicatorio que no implican ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, modificación permitida según el artículo mencionado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

- 1.8.** Todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

2. PETICIONES.

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder con la concesión total de la Patente de Privilegio de Invención, **“UN PEPTIDO SELECCIONADO DE UN GRUPO ACETILO N-TERMINAL, AMIDA Y CISTEINE”**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

- 1). **REVOCAR** la Resolución No. 43959 de 30 de Julio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que otorguen en forma parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- 2). **REVOCAR** la Resolución No. 43959 de 30 de Julio de 2013, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada total o parcialmente, como respetuosamente lo solicito.

3. PRUEBAS.

- 3.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 3.2. Resolución No. 43959 de 30 de Julio de 2013.
- 3.3. Modificación Voluntaria del Capitulo Reivindicatorio.
- 3.4. La actuación surtida.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

5.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 6 de Agosto de 2013, desfijada el 6 de Septiembre de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

6.- NOTIFICACIONES.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134



No. 10-037898- -00013-0000

Fecha: 2013-09-13 11:37:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 5

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

CURED M, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Domicilio Titular
Estados Unidos de America	100 Lancaster Avenue, R-215 Wynnewood, Pennsylvania 19096, Estados Unidos de América
Dirección electrónica	No. Fax Número telefónico



Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

RUBIO CAMACHO HUMBERTO

17'192.062

50.007 C.S.J.

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 7 # 74-64 Oficina 506	Bogotá, D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>mail@rubiolawyers.com</u>	3131647	3132408

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general.

4. Datos del trámite

Expediente No.: 10-037698

Corrección:

Aparece _____
Debe ser _____

Modificación:

- ☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

- ☐ Modificación al capítulo descriptivo.

- ☐ Modificación al resumen.

- ☐ Modificación a los dibujos.

- ☐ Modificación al solicitante.

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación. **Recibo No 13- 0091628 de 12/09/2013.**
- ☒ Comprobante de pago de la tasa por excedente de Reivindicaciones. **Reposa en el presente expediente.**
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

	HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Firma	Nombre y apellidos
50.007 C.S.J.	17'192.062
Tarjeta Profesional	C.C.