

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, 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

Doctor
JOSE LUIS SALAZAR
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMI
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-097215- -00009-0000

Fecha: 2013-08-23 12:59:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 6

Ref: Expediente No.: 11-097215
Patente: "FORMA CRISTALINA DEL FOSFATO DE
DIHIDROGENO R)-3-(4-(2-(2-
METILTETRAZOL-5-IL)PIRIDIN-5-IL)-3-
FLUOROFENIL)-5-HIDROXIMETIL
OXAZOLIDIN-2-ONA"
Solicitud Internacional: PCT/US2010/023122
Titular: TRIUS THERAPEUTICS

**CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN FORMULADA POR
LA SOCIEDAD LABORATORIO FRANCO
COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.**

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en la Carrera 7 No. 74-64, Oficina 506 de ésta ciudad, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **TRIUUS THERAPEUTICS**, domiciliada en 6310 Nancy Ridge Dr., Suite 101, San Diego, California 92121, Estados Unidos de America; encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito contestar el escrito de oposición presentado por la Sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.**, por intermedio de apoderado, no sin antes elevar ante su despacho las siguientes:

I. PETICIONES.-

Solicito respetuosamente a su despacho, acceda a las siguientes pretensiones:

- 1.1.- Que la oposición formulada por la sociedad **LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.**, sea declarada **INFUNDADA**.
- 1.2.- Que como consecuencia de la declaratoria anterior se continúe con el trámite de la solicitud, procediendo a su estudio de patentabilidad.

Lo anterior, conforme al memorial presentado el 11 de Julio de 2013, por medio del cual se anexó el pago de la tasa correspondiente, para proceder con el mencionado examen.

II. FUNDAMENTOS

La Sociedad opositora argumenta que la presente solicitud carece de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial, afirmaciones que no se ajustan a la realidad, de acuerdo con lo que expondré en este respetuoso memorial.

Con relación a los puntos expuestos en el escrito de oposición me permito manifestar:

- 2.1.** El opositor considera que las composiciones que comprenden una forma cristalina del fosfato de dihidrógeno (R)-3-(4-(2-(2-metiltetrazol-5-il) piridin-5-il)3 fluorofenil)-5-hidroximetil ozazolidin-2-ona, la cual puede utilizarse en antibióticos, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Discrepamos totalmente de estas afirmaciones, pues consideramos que los planteamientos se limitan a sostener que la solicitud de patente de invención no es novedosa ni tiene nivel inventivo porque representa prácticas comunes dentro del sector farmacéutico. La simple lectura de la oposición revelaría que el escrito de oposición más bien es un obstáculo para dilatar el trámite de la presente solicitud y es un desgaste para esa administración, teniendo en cuenta que tan solo se limitó a objetar la falta de novedad de la solicitud de autos en base al documentos citados en el informe de búsqueda.

Se aprovecha la figura legal de la oposición para presentar una colección de afirmaciones completamente arbitrarias acerca de pretendidas carencias de la solicitud, que de existir, esa entidad señalará de manera precisa en las distintas etapas del procedimiento, sin que para ello se requiera de una oposición. En consecuencia, no parece aventurado concluir que una "oposición" como la presentada por LAFRANCOL constituye un entorpecimiento abusivo de la tramitación de la solicitud.

En virtud de lo expuesto, solicitamos que la "oposición" no sea admitida como tal por carecer de fundamento, continuándose la tramitación de esta solicitud como si la referida "oposición" no se hubiese presentado.

- 2.2.** Respecto de la invención misma y dejando de lado la oposición – sin perjuicio de lo que indique el examinador en su estudio de fondo, nos permitimos indicar que el Informe de Búsqueda Internacional asociado a la solicitud internacional N° PCT/US2010/023122, correspondiente a la Prioridad de la presente solicitud, cita los siguientes documentos como relevantes:

- WO2005/058886;
- LUCIO VERA-CABRERA ET AL: "In Vitro Activities of DA-7157 and DA-7218 against Mycobacterium tuberculosis and Nocardia brasiliensis" ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, WASHINGTON, DC, US LNKD-

DOI:10.1128/AAC.00571-06, vol. 50, no. 9, 1 September 2006 (2006-09-01),
pages 3170-3172, XP002577837 ISSN: 0066-4804.

- 2.3. Con respecto al documento WO2005/058886, tabla 11 de la presente solicitud muestra que el material hecho de acuerdo con WO2005/058886, de Dong-A Pharm. Co. Ltd., como el solicitante, contiene una cantidad no detectable de los compuestos 600025, 600042 y 600043, que corresponden a los compuestos incluidos en la nueva reivindicación 1 que se adjunta a este escrito. Por lo tanto, respetuosamente sostenemos que la novedad de la presente solicitud no se ve afectada por el documento WO2005/058886 y por tanto las nuevas reivindicaciones contienen nivel inventivo y novedad.

Por otra parte, el Informe de búsqueda internacional indica que el documento de Vera-Cabrera es relevante para las reivindicaciones 14 a 19 y 21, las cuales están dirigidas a una composición farmacéutica (reivindicaciones originales 14 a 19), y a un método para el tratamiento de una infección bacteriana (reivindicación original 21). En la página 1, tercer párrafo del documento de Vera-Cabrera se establece que "DA-7157 y DA-7218 son obtenidos de Dong-A Pharmaceutical Company, Ltd. Por lo tanto, se sostiene que el mismo análisis realizado para el documento WO2005/058886 podría aplicarse al documento de Vera-Cabrera, para las correspondientes reivindicaciones modificadas, para los mismos cuatro compuestos. Por lo tanto, respetuosamente sostenemos que la novedad de la presente solicitud no se ve afectada por el documento de Vera-Cabrera.

Con el fin de superar cualquier objeción futura, se presenta una modificación voluntaria de las reivindicaciones originales en el que se ha limitado el alcance de las reivindicaciones. Estas modificaciones se realizan conforme lo establece el Art. 34 de la Decisión 486.

Por lo tanto, y de acuerdo a los antecedentes aportados, se hace presente que las reivindicaciones modificadas que se acompañan son novedosas frente a lo divulgado en los documentos del estado de la técnica.

Cabe señalar que desde el punto de vista técnico, aun cuando existieran documentos relacionados con la invención reivindicada, el análisis debe ser realizado considerando cada uno de los elementos sustantivos que conforman las reivindicaciones, y no sólo al mero hecho de considerar, como lo indica el oponente en su escrito, cita documentos del tipo X considerados relevantes para el análisis de novedad. La simple cita de documentos es un componente normal de los Informes de Búsqueda. Sin embargo, no puede pretenderse que la mera aparición de un documento en un informe de búsqueda afecte de manera automática la novedad de una invención, ya que es muy posible y ello ocurre con frecuencia que tal documento no tenga relación alguna con las reivindicaciones en una solicitud de patente, que es lo que ocurre en el caso de la presente solicitud de invención.

- 2.4. Teniendo en cuenta todos y cada uno de los argumentos anteriormente expuestos, y examinando la presente invención en su totalidad, de manera atenta solicito a su Despacho tener en cuenta que las nuevas reivindicaciones correspondientes a la presente invención, están provistas de la suficiente NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO. Y APLICACIÓN INDUSTRIAL.

Por lo que, la presente patente de invención al cumplir con todas las exigencias de orden legal, especialmente con los requisitos expresamente señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, debe ser concedida por esa entidad, como respetuosamente lo solicito, previo a continuar con el trámite correspondiente, efectuando el estudio de patentabilidad, todo de acuerdo a lo solicitado oportunamente, según escrito radicado el 11 de julio de 2013.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales aplicables al presente caso, tales como los artículos 14, 42 y demás de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposiciones contenidas en el Código de Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables vigentes.

IV. PRUEBAS.-

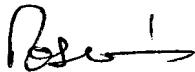
- 1.- Todos y cada uno de los documentos obrantes en el presente expediente.
- 2.- Copia de la modificación voluntaria.

V. NOTIFICACIONES.-

El opositor y su apoderado, recibirán notificaciones en los lugares indicados en el escrito de oposición.

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.A. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134



No. 11-097215- -00008-0000

Fecha: 2013-08-23 12:58:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 8

**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 ☒

TRIUS THERAPEUTICS

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	6310 Nancy Ridge Dr., Suite 101, San Diego, California 92121, Estados Unidos de America
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
mail@rubiolawyers.com	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.: 11-097215

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- 0083447 de 22/08/2013.**
- ☒ 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.