

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-131281- -00009-0000

Fecha: 2013-10-10 15:34:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No.
Patente de Invención:

11-131281

**"HIDRATOS DE INHIBIDORES
CÍCLICOS DE 11BETA-
HIDROXIESTEROIDE
DEHIDROGENASA 1"**

Solicitud Internacional:
Titular:

PCT/US2010/033157

1- VITAE PHARMACEUTICALS,
INC.

2- BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN
No. 49904 DE 26 DE AGOSTO DE 2013, NOTIFICADA
POR FIJACION EN LISTA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE
2013, DESFIJADA EL 3 DE OCTUBRE 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 las sociedades **VITAE PHARMACEUTICALS, INC.** domiciliada en 502 West Office Center Drive, Fort Washington, PA 19034, Estados Unidos de America y **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH** domiciliada en Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Alemania; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No. 49904 de 26 de agosto de 2013, notificada por fijación en lista de 3 de septiembre de 2013, desfijada el 3 de octubre de 2013; con el propósito que sea revocada la decisión impugnada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada **"HIDRATOS DE INHIBIDORES CÍCLICOS DE 11BETA-HIDROXIESTEROIDE DEHIDROGENASA 1"**, conforme a lo siguiente:

1. **Base de la Negativa**

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su Despacho ha negado el privilegio de patente de invención: **"HIDRATOS DE INHIBIDORES CÍCLICOS DE 11BETA-HIDROXIESTEROIDE**

DEHIDROGENASA 1", solicitada por mis representadas las sociedades BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH y VITAE PHARMACEUTICALS, INC

- 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 había sido divulgada previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. 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.
Adicional a lo anterior la entidad reconoce, pero no aplica la prioridad invocada como fundamento de la presente solicitud, presentándose una contradicción, que viola las normas vigentes y los principios de interpretación y seguridad jurídica.
- 1.3.** En efecto la Resolución 49904 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 compuesto que inhibe 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 de la presente invención.
- 1.4.** El examinador considera que la presente solicitud está afectada por el Documento **D2- CO2010140916** del 10 de Noviembre de 2010 que corresponde al documento internacional **WO2009134400** con fecha de publicación del 5 de Noviembre de 2009.

Argumentando entre otros que este documento se constituye como un Estado de la Técnica porque de acuerdo a los lineamientos establecidos por la presente Oficina, a pesar que el documento D2 se publicó en una fecha posterior a la prioridad de la presente solicitud, el D2 fue presentado en Colombia en una fecha anterior a la presentación en fase nacional de la presente solicitud y D2 ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 632 de 20 de septiembre de 2011, en una fecha anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud (correspondiente al 5 de octubre de 2011), lo que indica que el objeto de la presente invención ya se encontraba previamente divulgado al público de acuerdo a lo ilustrado en el Estado de la técnica D2. Argumentos que

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 11-131281

automáticamente eliminan la prioridad reconocida y fundamento de la presente solicitud PCT.

1.5. No compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto al documento citado, en el cual se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- La presente invención fue solicitada en Colombia el 5 de Octubre de 2011, reivindicando las prioridades Nos **PCT/US2009/002653** de 30 de Abril de 2009 y **PCT/US2009/004261** de 23 de Julio de 2009.
- Tanto la prioridad PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009, como la prioridad PCT/US2009/004261 de 23 de Julio de 2009, fueron aceptadas por su Despacho, de acuerdo a lo señalado en el oficio No 6568 de 16 de Abril de 2013, por haber sido presentadas dentro del plazo establecido en el Art. 9 D 486 y porque su contenido técnico correspondía con el de la presente solicitud:

Asunto:	Radicación:	11-131281- -5
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	6568
	Folios:	5

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. No. 11-131281-00000-0000	05/Octubre/2011
Reivindicaciones:	Rad. No. 11-131281-00000-0000	05/Octubre/2011
Dibujos:	Rad. No. 11-131281-00000-0000	05/Octubre/2011
Prioridad:	PCT/US2009/002653	30/Abril/2009
	PCT/US2009/004261	23/Julio/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

- Cabe resaltar que la prioridad reivindicada PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009 había sido publicada en su fase internacional bajo el número WO2009134400 de 5 de Noviembre de 2009.
- Por lo tanto **D2 - WO2009134400** corresponde a la misma prioridad **PCT/US2009/002653** reivindicada en la presente solicitud.
- No obstante lo anterior, el examinador en su comparación se refiere al documento D2 y la prioridad reivindicada en la presente solicitud, como si se tratara de documentos diferentes. O sea, el examinador reconoce la prioridad reivindicada en esta solicitud y la acepta tácitamente. En la acción oficial No.6568 señala que para determinar la fecha del estado de técnica se tendrá como base la fecha de presentación de la solicitud de prioridad **30 de abril de 2009**, es decir acepta la fecha base de la prioridad. Sin embargo señala en la Resolución recurrida que la fecha para determinar el estado de la técnica es el **05 de octubre de 2011**, y que por tanto consultadas las fuentes de información se encontró que el documento CO2010140916 – que reivindica la misma prioridad de la presente solicitud – anticipa el objeto de esta solicitud. Es decir, el mismo examinador se contradice en su percepción y equivocadamente señala que el mismo documento – la prioridad aceptada – afecta la presente solicitud. Argumento que consideramos es producto de una confusión involuntaria, que debe ser subsanada con motivo del presente recurso.

En consecuencia, la decisión de la Oficina de Patentes no es clara toda vez que parece que está tratando el arte previo (y su prioridad) como una solicitud completamente diferente, ignorando el hecho que ambas solicitudes comparten la misma prioridad, considerando que la presente solicitud no es novedosa frente al arte previo. Al respecto debemos resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

"a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el

Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica".¹

- Ahora, el mismo examinador señala que el Artículo 16 de la D486 establece: *Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

- **Artículo 9.-** *La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.*

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. *En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.*

¹ **Proceso 12-IP-1998**, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, consideramos que la solicitud, cumple con las exigencias dispuestas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto debe permitirse un estudio concienzudo y estricto de la materia que se pretende proteger mediante esta solicitud, teniendo en cuenta que la prioridad fundamento de la presente patente, desplaza en el tiempo los documentos señalados por el examinador.

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, **"HIDRATOS DE INHIBIDORES CÍCLICOS DE 11BETA-HIDROXIESTEROIDE DEHIDROGENASA 1"**.

b) Pretensión Subsidiaria.

REVOCAR la Resolución No. 49904 de 26 de agosto de 2013, y en su lugar proferir otra en la que su Despacho, no obstante la claridad de la invención, requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, aplicando lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 y en artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, 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 otorgados, o por lo menos dar oportunidad de defensa a mi representada para debatir, replicar y deliberar los argumentos en que se fundamenta la negativa; como respetuosamente lo solicito.

3.- PRUEBAS.-

- 4.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.
- 4.2. Resolución No. 49904 de 26 de agosto de 2013.

4.3. La actuación surtida.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 16, 18, 34, 36, 45 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en los artículos pertinentes contenidos en el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 29 y demás concordantes de la Constitución Política de Colombia, y en las demás disposiciones vigentes.

5.- OPORTUNIDAD.-

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista 3 de septiembre de 2013, desfijada el 3 de Octubre 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