

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- -00012-0000

Fecha: 2013-10-11 14:35:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 9

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
E. S. D.

Re: Expediente No. **11-131281**
Patente de Invención: **"HIDRATOS DE INHIBIDORES
CÍCLICOS DE 11BETA-
HIDROXIESTEROIDE
DEHIDROGENASA 1"**
Solicitud Internacional: **PCT/US2010/033157**
Titular: **1- VITAE PHARMACEUTICALS,
INC.
2- BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH**

**COMPLEMENTO AL RECURSO DE REPOSICION
PRESENTADO EL 10 DE OCTUBRE DE 2013, 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, por medio del presente escrito presento COMPLEMENTO al recurso de Reposición presentado ante esa respetable entidad el 10 de octubre de 2013 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, conforme a lo siguiente:

MODIFICACION A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION:

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

Artículo 34 de la Decisión 486

Conforme lo establece el artículo 34 de la D486, el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. **Teniendo en cuenta lo anterior, el solicitante ha presentado ante su Despacho una modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio, sin que la misma implique una ampliación de la materia, por el contrario dicha modificación de la solicitud concreta el invento y el alcance de las reivindicaciones, de conformidad con el escrito radicado en su Despacho el 11 de octubre de 2.013, cuya copia estamos acompañando.**

Ahora, como lo ha señalado el honorable Tribunal Andina de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 21-IP-2000, concluyo:

“Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

Adicionalmente ha advertido el Honorable Tribunal de Justicia “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.....”.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No. 11-131281

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

Al respecto ese Tribunal ha expresado "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial". (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: "IMINODERIVADOS CICLICOS").

Las normas y la Jurisprudencia anteriormente citadas, han sido el fundamento de las modificaciones propuestas, con el ánimo no solamente de ajustar la invención al marco legal, sino también como solución a una negativa que nuestras representadas consideran injusta, pues guardando las proporciones respectivas, la patente ha sido otorgada en otros países, y además el interesado ha efectuado una alta inversión para llegar al invento.

Por tanto, respetuosamente solicitamos a su Despacho que al momento de resolver el recurso de reposición presentado contra la negativa de la patente de la referencia, se sirva tener en cuenta las modificaciones presentadas que tienen por objeto concretar y aclarar el alcance de la solicitud, sin que la modificación implique una ampliación de la materia.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

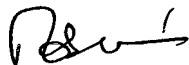
Solicitud No. 11-131281

De igual forma comedidamente solicitamos que la entidad se sirva tener en cuenta todos y cada uno de los hechos y peticiones solicitadas en el escrito del recurso de Reposición.

Estamos anexando copia del escrito que contiene las modificaciones presentadas y propuestas oportunamente ante esa entidad de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con la Jurisprudencia proferida por el Tribunal Andino de Justicia, en diferentes decisiones.

Del Señor Superintendente de Industria y Comercio,

Muy atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

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

COD. 4134



No. 11-131281- -00011-0000

Fecha: 2013-10-11 14:33:46 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 6

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. **Identificación del Trámite**

☐ Error material

☒ **Modificación a una Solicitud en trámite**

☒ Patente de Invención

Artículo 34 de la Decisión 486

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. **Datos del solicitante**

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

1) VITAE PHARMACEUTICALS, INC. 2) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

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

1) Estados Unidos de America

1) 502 West Office Center Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034

2) Alemania

2) Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein

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.: 11-131281

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. 13-103264 Fecha: 11 de octubre de 2013**
☐ Comprobante de pago de la tasa por excedente de Reivindicaciones.
☐ Poder, si fuere el caso.
☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

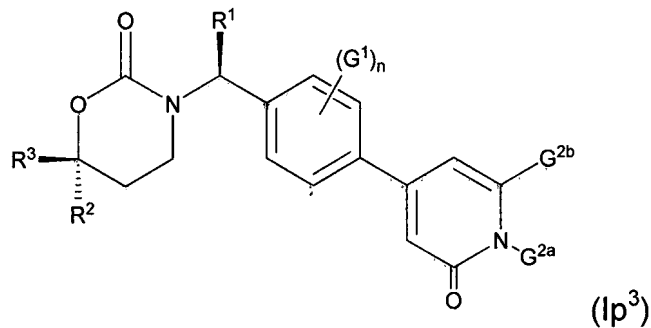
6. Firma

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

REIVINDICACIONES

1. Un hidrato de un compuesto representado por la fórmula estructural seleccionada entre:

5



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que:

10 G^1 es alquilo (C_1-C_4), alcoxi (C_1-C_4), haloalquilo (C_1-C_4), haloalcoxi (C_1-C_4), halógeno, ciano o nitro;

n es 0, 1 ó 2;

G^{2a} es alquilo (C_1-C_4), haloalquilo (C_1-C_2), cicloalquilo (C_3-C_4) o cicloalquil (C_3-C_4) alquilo (C_1-C_2);

G^{2b} es hidrógeno, metilo o etilo;

15 R^1 es metilo o etilo;

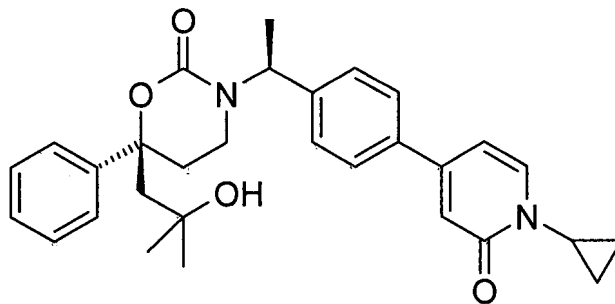
R^2 es fenilo o fluorofenilo; y

R^3 es 2-hidroxi-2-metilpropilo o 2-ciano-2-metilpropilo.

2. El hidrato de la reivindicación 1, en el que n es 0.

20

3. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:

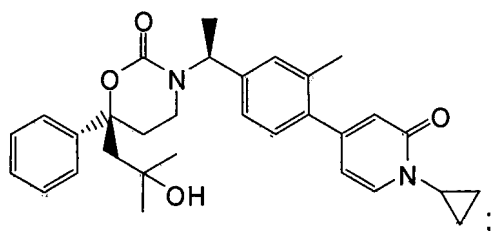


X.

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:

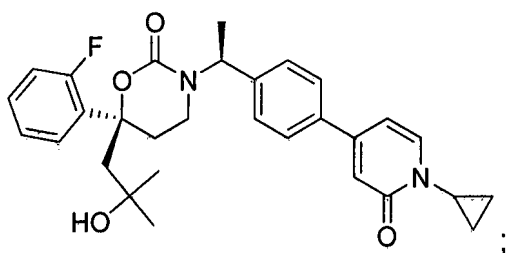
5



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:

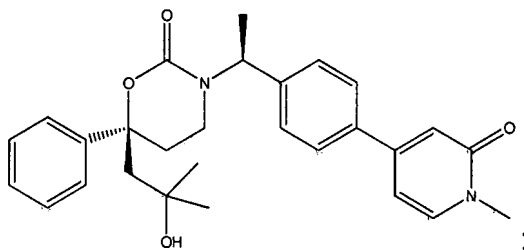
10



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:

15

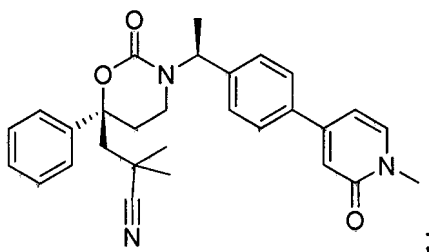


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:

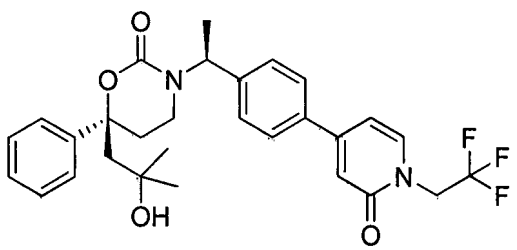
20

4



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El hidrato de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en el que el compuesto es un monohidrato.

10. Una composición farmacéutica que comprende:
i) un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable; y
ii) el hidrato de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9.