

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

219
219
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-021580- -00011-0000

Fecha: 2010-03-18 17:20:58 Dep: 2020 DIR NUEVASCOR
Tra: 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act: 412 REPOS PRE RECU Folios: 6

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 06021580
Asunto : Solicitud de patente para: **PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN**
Solicitante : H. LUNDBECK A/S
Clase : A61K 031/424, A61P 025/000, C07D 498/04
Fecha solicitud: Marzo 03, 2006

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, **LUNDBECK A/S**, de acuerdo con la sustitución del poder a mí otorgada por el doctor Emilio Ferrero, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **9388** del 19 de febrero de 2010, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea modificada en su Artículo Primero, en cuanto al número de reivindicaciones protegidas con la solicitud de patente para "**PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN**".

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **9388** del 19 de febrero de 2010, fue notificada mediante edicto No. **4282** desfijado el quince (15) de marzo de dos mil diez (2010), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Señor Superintendente de Industria y Comercio resolvió:

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación denominada:

"PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN"

Clasificación IPC: A 61 K 31/424.

Reivindicaciones(es): 1 a 32

Folio(s): 200 a 207

Titular(es): H. LUNDBECK A/S

Domicilio(s): Copenhagen, Dinamarca

Inventor(es): Hans Petersen, Michael Bech Sommer y Robert Dancer

Prioridad N°: PA 2003 01277 **Fecha:** 05 de septiembre de 2003

País: DK

Vigente desde: 01 de septiembre de 2004 **Hasta:** 01 de sep. del 2024."

3.2. En la parte motiva de la providencia se indican en forma resumida los siguientes fundamentos de la decisión:

3.2.1 "El solicitante argumenta en su respuesta a las oposiciones, que presentó un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 32 cláusulas (Folios 200 a 207), en donde se elimina el grupo alquilo C1-C12, asegurando de igual manera que las anterioridades D1 y D2 no llevarían a una persona medianamente versada en la materia al procedimiento de síntesis reivindicado, por lo tanto no se afectarían los requisitos de patentabilidad de la solicitud.

3.2.2 "Con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, el solicitante elimina las reivindicaciones 18, 19, 36 y 37, afectadas en su nivel

inventivo de acuerdo con el primer examen de fondo realizado. Si bien en la oposición se demostró que anterior a la fecha de prioridad existían procedimientos de síntesis de THIP, no se revela el intermediario 2, el cual es fundamental para la síntesis de la presente solicitud.

3.2.3 "En conclusión, debido a las restricciones hechas por el solicitante, queda claro que los documentos D1 y D2 citados como referencia ya no afectan el nivel inventivo de la solicitud, por lo tanto son irrelevantes para la evaluación de los requisitos de patentabilidad.

3.2.4 "SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 32 contenidas en los folios 200 a 207, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

IV. OBJETO DE LOS RECURSOS

Con el recurso que por este escrito se interpone pretendo:

4.1. Que se modifique el Artículo Primero de la Resolución No. 9388 del 19 de febrero de 2010, en cuanto al número de reivindicaciones otorgadas, esto es las reivindicaciones 1 a 33, en lugar de reivindicaciones 1 a 32.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Lo anterior por las siguientes razones:

5.1. Con el memorial radicado ante su Despacho el 05 de Octubre de 2009, atendimos oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevo pliego reivindicatorio constituido por 33 reivindicaciones como sustituido del originalmente presentado, con el fin de superar las observaciones formuladas en el examen de fondo.

5.2. Ese Despacho concede la solicitud de patente para "PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN" únicamente para las reivindicaciones 1 a 32 y no realiza mención alguna sobre la reivindicación 33.

- 5.3. A pesar de lo anterior, ese Despacho ha expresamente señalado lo siguiente en la Resolución No. 9388: "En conclusión, debido a las restricciones hechas por el solicitante, queda claro que los documentos D1 y D2 citados como referencia ya no afectan el nivel inventivo de la solicitud, por lo tanto son irrelevantes para la evaluación de los requisitos de patentabilidad.".
- 5.4. Por lo tanto, es claro que el nuevo capítulo reivindicatorio en su conjunto fue aceptado por su Despacho por cuanto con éste se superaron todas las objeciones efectuadas en el examen de fondo y por lo tanto, las treinta y tres (33) nuevas reivindicaciones serían objeto de protección mediante la patente otorgada.
- 5.5. Esta conclusión es aún más clara si se tiene en cuenta que en la Resolución No. 9388 hay una ausencia total de razones que justifiquen el no otorgamiento de la patente para la reivindicación 33.
- 5.6. Por lo tanto, teniendo en cuenta que una de las obligaciones de la Administración es motivar adecuadamente sus decisiones, en el presente caso, de acuerdo con la parte motiva de la Resolución No. 9388 de 2010, entendemos que la decisión de ese Despacho sobre la concesión de la solicitud de patente de la referencia debe comprender las treinta y tres (33) reivindicaciones presentadas junto con el memorial radicado ante su Despacho el 05 de Octubre de 2009 y no las treinta y dos (32) a que la misma hace mención en su parte resolutiva.

VI. PETICIONES

Por lo anterior, solicito a su Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se modifique el Artículo Primero de la Resolución No. **9388** del 19 de febrero de 2010 en cuanto al número de reivindicaciones otorgadas para la solicitud de patente denominada "**PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN**", esto es, para las reivindicaciones 1 a 33.
- 6.2. Que se mantenga en sus demás partes la decisión proferida por ese Despacho en la Resolución No. **9388** del 19 de febrero de 2010.

VII. PRUEBAS

Atentamente solicito a Usted tener en cuenta en la oportunidad procesal correspondiente todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente y que reposan en la oficina del Despacho a su cargo.

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente en el presente asunto son:

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9,
Valby-Copenhagen 2500,
Dinamarca . . .

Atentamente manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada de la Carrera 4ª. N° 72-35, piso quinto (5°), de esta ciudad de Bogotá, D.C.

IX. ANEXOS

Copia auténtica de la sustitución de poder otorgada a mi favor por el Doctor Emilio Ferrero.

Señor Superintendente,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CC. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555



COLO-03003-841-046-7
JMS\JMS\ID-167542\WPCL3003
No. M-2010-167542\JMS

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **H. LUNDBECK A/S**

Poder conferido el : 11/06/1998

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

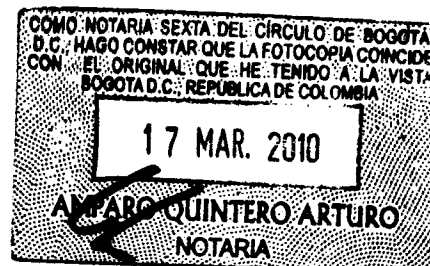
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN**

2020

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2010

Abogado

EMILIO FERRERO

REFERENCIA:	Radicación No.	2006-021580
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	

TÍTULO "PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 42-71, el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 200-207 y los argumentos del solicitante.

Objeto de la Invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un método alternativo de síntesis de THIP.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el procedimiento de la presente solicitud.

Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. El objeto del recurso pretende que se modifique el Artículo Primero de la Resolución No. 9388 del 19 de febrero de 2010, en cuanto al número de reivindicaciones otorgadas, esto es las reivindicaciones 1 a 33, en lugar de las reivindicaciones 1 a 32.

Argumenta el solicitante que "Ese Despacho concede la solicitud de patente para **"PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN"** únicamente para las reivindicaciones 1 a 32 y no realiza mención alguna sobre la reivindicación 33...., es claro que el nuevo capítulo reivindicatorio en su conjunto fue aceptado por sus Despacho por cuanto con éste se superaron todas las objeciones efectuadas en el examen de fondo y

por lo tanto, las treinta y tres (33) nuevas reivindicaciones serían objeto de protección mediante la patente otorgada”.

Se solicita al presente Despacho lo siguiente: “Que al considerar las razones precedentes se modifique el artículo Primero de la Resolución No. 9388 del 19 de febrero de 2010 en cuanto al número de reivindicaciones otorgadas para la solicitud de patente denominada **“PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE THIP Y SUS INTERMEDIARIOS DE REACCIÓN”**, esto es, para las reivindicaciones 1 a 33

Que se mantenga en sus demás partes la decisión proferida por ese Despacho en la Resolución No. **9388** del 19 de febrero de 2010”.

En respuesta a los anteriores argumentos, esta Superintendencia se permite aclarar que en el concepto técnico No. 3658 se concedió el privilegio de patente a las reivindicaciones 1-32 (folios 200-207), lo cual corresponde a un error tipográfico, ya que la decisión de esta Superintendencia debido a las restricciones hechas por el solicitante, era que los documentos D1 y D2 citados como referencia ya no afectaban el nivel inventivo de la solicitud, cumpliendo esta en su totalidad con los requisitos de Patentabilidad. En consecuencia el método reclamado en los folios 200 a 207 con un total de 33 reivindicaciones es patentable.

Esta Superintendencia rectifica su decisión contenida en el concepto técnico 3658 en el numeral 11 (folio 212) de la siguiente forma:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones 1 a 33 (folios 200 a 207).

Igualmente según lo solicitado se modifica el artículo primero de la Resolución No. 9388 del 19 de febrero de 2010 (folio 217) línea 13 quedando así:

Reivindicaciones: 1 a 33 **Folio(s):** 200 a 207

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda corregir el error tipográfico y conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 33, folios 200 a 207.

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2010

CONCEPTO TÉCNICO 1855	DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202073
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

de