



No. 12-177686- -00010-0000

Fecha: 2015-02-05 14:56:02 Dep. 2003 G. TRAB. VIA. GUI
Tra 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act 412 REPOSRESRECU Folios: 7

Clarke, Modet

COLOMBIA

MF

P-3529

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-177.686
Solicitud de patente a nombre de **GW PHARMA LIMITED Y
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 21 de agosto de 2013 de las sociedades **GW PHARMA LIMITED** y **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED**, domiciliadas en Reino Unido y Japón, respectivamente, solicitantes de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 76459 emitida el 16 de diciembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de una reivindicación y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Así las cosas, cabe aclarar que el nuevo capítulo reivindicatorio que consta de una reivindicación y la materia allí contenida corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas con la solicitud original el 9 de octubre de 2012, las cuales fueron modificadas en respuesta al oficio No. 250 notificado por fijación en lista el 21 de enero de 2014, con la diferencia que elimina la expresión “*para use en el tratamiento de un glioma*” en la reivindicación 1 y las antiguas reivindicaciones 2 a 4.

Conforme a lo anterior, es claro que las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de materia no patentable y novedad planteadas por el examinador en la resolución.

Atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por tasa de modificación y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio cuenta con menor número de cláusulas que el originalmente presentado, y es en esencia el mismo objeto pero limitado.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Materia contenida es clara y corresponde a una invención

El examinador ha indicado en la resolución impugnada que las antiguas reivindicaciones 3 y 4 carecen de claridad por no definir las cantidades específicas de cada uno de los fitocannabinoides que caracterizan la composición reclamada.

Adicionalmente, indica que las antiguas reivindicaciones 2 a 4 hacen referencia a materia objeto no patentable según la legislación colombiana de patentes.

A este respecto, se indica al examinador que las antiguas reivindicaciones 2 a 4 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio con el fin de centrar la invención en la materia objeto de la cual se desea obtener protección y eliminar materia que haga referencia a métodos de tratamiento o usos, que corresponden a materia objeto no patentable en Colombia.

De esta forma, la nueva reivindicación 1 describe una composición farmacéutica que comprende “una combinación de fitocanabinoides tetrahidrocannabinol (THC) y canabidiol (CBD) junto con temozolamida”, en la cual se especifican los componentes que hacen parte de la composición.

De esta forma, el nuevo capítulo reivindicatorio que contiene una reivindicación se ajusta a los lineamientos descritos en los artículos 20 y 30 de la Decisión 486/00.

1.2 La indebida interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 16 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta falta de novedad de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis de los requisitos en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

El examinador argumenta en la resolución No. 76459 emitida el 16 de diciembre de 2014 la falta de novedad de la reivindicación 1 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento GB2460672 (D1).

En este sentido, volvemos sobre el particular de que el artículo 16 de la Decisión 486/00 determina que “Una invención es 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, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos

dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento **debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención**. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atención del Examinador en cuanto a que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el *“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”* como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el Examinador, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención en estudio está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, específicamente en el documento D1 citado por el examinador.

Teniendo en cuenta la anterior definición, el solicitante manifiesta su total desacuerdo con la negación de la reivindicación 1 de la presente solicitud por falta de novedad, ya que el análisis conducido por el examinador es inadecuado.

Al revisar detalladamente el documento D1 se encuentra que este describe una combinación de fitocannabinoides tetrahydrocannabinol (THC) y canabidiol (CBD) con un agente quimioterapéutico del tipo no- cannabinoide. Sin embargo, dicho documento no describe la utilización específica del compuesto temozolamida como un componente quimioterapéutico del tipo no- cannabinoide. Por esta razón, no es posible afirmar que la presente invención esta descrita en su totalidad en el estado de la técnica citado por el examinador.

Por otra parte, los datos presentados en los ejemplos 11 y 12 del capítulo descriptivo originalmente presentado, son evidencia válida del efecto sinérgico de la combinación de THC, CBD y temozolamida en el tratamiento de tumores de glioma, por lo que la presente invención no sería obvia para una persona el oficio normalmente versada en la técnica

De acuerdo con lo anterior, es claro que la invención como se reivindica en las presente reivindicación 1 tiene novedad y nivel inventivo, cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos de patentabilidad según los lineamientos de la Decisión 486/00.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso,
- b) Que se revoque la resolución No. 76459 del 16 de diciembre de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22468787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

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 ☒

1. GW PHARMA LIMITED 2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED

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	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
1. Reino Unido 2. Japón	Proton Down Science Park Salisbury, 9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome Chiyoda-ku,	Wiltshire SP4 0JQ Tokyo 101-8535

☐

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:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

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

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 12-177.686

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio: Presento junto con este recurso nuevo capítulo reivindicatorio.

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

☐

Poder, si fuere el caso.

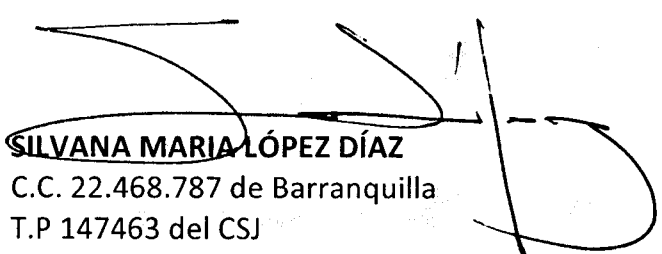
☒

Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma


SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0013126

Bogotá D.C., Febrero 04 de 2015 - 14:44:43

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	164	05/01/2015		22.000.00
RECIBO DE CA	999999999	165	05/01/2015		22.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8906	22/01/2015		218.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8916	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8917	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8918	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8919	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8920	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8921	22/01/2015		340.000.00
RECIBO DE CA	999999999	8922	22/01/2015		340.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO

CONCEPTO

Vr.UNDITARIO

Vr.CONCEPTO

1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA

132.000.00

132.000.00

\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

-***-

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-177686- -00010-0000

Fecha: 2015-02-05 14:56:02 Dep. 2003 G. TRAB. VIA GUI
Tra 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASENACIONAL II
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Febrero 4 de 2015 - 14:44:47

6

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende una combinación de fitocannabinoides tetrahidrocanabinol (THC) y canabidiol (CBD) junto con temozolamida.