

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

1572
1871

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-093545- -00008-0000

Fecha: 2007-12-24 13:46:12 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 15

Re: P1.-INTERMUNE, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTOS MACROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL".-Clase CO7D 487/04.- Expediente número 06-093.545.-

1. Me permito dar alcance al Recurso de Reposición interpuesto ante su Despacho dentro del asunto de la referencia el pasado 24 de Octubre de 2007 con el objeto de adjuntar una declaración expedida por la Corte de Distrito del Condado de Jefferson, Estado de Colorado, Estados Unidos de América, en la que se certifica que la señora Laura Woodard fue designada desde el día 4 de Abril de 2004 como representante personal de su marido, señor Benjamin Thomas Woodard, quien falleciera en Marzo 4 del año 2004 y que figura como inventor en este proceso.

2. Dicho documento se aporta debidamente legalizado mediante Apostilla y traducido oficialmente al español y con el mismo se demuestra que los documentos aportados el día 15 de Marzo de 2007 por la sociedad **INTERMUNE, INC.**, solicitante dentro de este proceso, son plenamente validos para acreditar el traspaso de los derechos sobre la invención que se pretende patentar, a la sociedad **ARRAY BIOPHARMA, INC.**, quien a su vez los traspasó a mi representada.

3. Como consta en el expediente, la División de Nuevas Creaciones requirió de forma a **INTERMUNE, INC.**, mediante Oficio No. 13875 de 1 de Diciembre de 2006, para que aportara los documentos en los que consta la cesión de la invención que se pretende patentar. Dentro de los documentos aportados en respuesta a ese requerimiento el día 15 de Marzo de 2007, se incluyó un documento de traspaso que involucraba a diez (10) inventores, dentro de los que se incluía a la señora Laura Woodard, firmando en representación de su difunto esposo, el inventor Benjamin T. Woodard. Para la División de Nuevas Creaciones el hecho de no haber aportado paralelamente un documento adicional a la cesión en el que se demostrara que la señora Woodard estaba autorizada para firmar en

nombre del inventor equivalió a no dar respuesta apropiada a su requerimiento, procediendo sin más a declarar el abandono de la solicitud de patente.

4. El documento que hoy se aporta y que ratifica lo ya señalado en el recurso interpuesto el pasado 24 de Octubre de 2007, demuestra que mi mandante si dio respuesta suficiente y adecuada al Oficio No. 13875 de 1 de Diciembre de 2006 con los documentos aportados en el memorial presentado a su Despacho el pasado 15 de Marzo de 2007 y que la Resolución 33361 de 10 de Octubre de 2007 carece por tanto de fundamento.

5. Así las cosas, tal y como se argumentó mediante memorial de 24 de Octubre de 2007, con el cual se interpuso el Recurso de Reposición, la Resolución 33361 de 10 de Octubre de 2007 debe ser revocada ya que:

- (a) La sociedad **INTERMUNE, INC.**, sí contestó el requerimiento efectuado por la División de Nuevas Creaciones, aportando todos los documentos que demostraban el traspaso de la invención; y
- (b) En el evento en que la División de Nuevas Creaciones tuviera alguna duda acerca de la idoneidad de los documentos aportados, en lugar de proferir una Resolución declarando el abandono de la solicitud, debió haber emitido un nuevo requerimiento solicitando las aclaraciones que requiriera, tal y como lo ha reiterado el Tribunal Andino de Justicia al afirmar que *"Para que proceda el abandono es necesario que las correcciones presentadas por el solicitante no correspondan a las observaciones hechas por la oficina, pues si el peticionario presentó las enmiendas ajustándose plenamente a las observaciones, la oficina no podrá decretar el abandono alegando un defecto que no señaló en las observaciones, y que por lo mismo no fue subsanado, sino que **tendrá que formular una nueva observación para que el solicitante pueda pronunciarse respecto a ella**¹".* (negrilla y subrayado fuera de texto).

Por lo tanto, habiendo la División de Nuevas Creaciones requerido al solicitante para que aportara los documentos con los que se acredita el traspaso de la invención; documentos que fueron aportados dentro del término legal; y si

¹ Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Interpretación Prejudicial No. 28-IP-98 de 21 de octubre de 1998.

P.I. 06-93545
1574
1573

en su criterio dichos documentos no satisfacían por cualquier razón las necesidades de la Superintendencia, lo correcto debió haber sido el efectuar un nuevo requerimiento para que el solicitante pudiera pronunciarse al respecto y no proceder al abandono de la solicitud, como efectivamente sucedió.

6. Por lo anterior, nuevamente solicito a su Despacho revocar la Resolución No. 33361 de 10 de Octubre de 2007, para en su lugar proferir una en la que se ordene continuar con el trámite de la presente solicitud de patente y proceder a la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial.

7. Anexo me permito presentar:

- (i) Certificación emitida por el Tribunal de Distrito del Condado de Jefferson, Estado de Colorado en la que se hace constar que la Señora Laura Woodard fue nombrada por dicho Tribunal como Representante dentro de la sucesión del Señor Benjamín Thomas Woodard el día 22 de Abril de 2004. Dicho documento se aporta a su vez certificado por el Tribunal Mixto del Condado de Jefferson, Estado de Colorado y se aporta debidamente apostillado y traducido oficialmente al Español.

Del Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215