

Clarke,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-012095- -00013-0000

Fecha: 2012-07-05 15:05:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

1

P-900

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **07.012.095**

Solicitud de patente a nombre de **THE POPOLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de las sociedades **THE POPOLUTION COUNCIL, INC. & LABORATOIRE HRA PHARMA** domiciliadas en Nueva York, Estados Unidos de América, y Paris, Francia, respectivamente, solicitantes de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 31863 del día 25 de mayo de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 2284 notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2011, presentada el 4 de mayo de 2011.

1.2 El indebido análisis de la novedad

El examinador ha citado en la Resolución No. 31863 que ahora se impugna, el documento US 5.972.372, el cual no había sido mencionado con anterioridad en ninguno de los oficios emitidos por ese Despacho. En este sentido, y de manera muy respetuosa, haciendo referencia al principio del derecho administrativo denominado el debido proceso, señalamos el hecho que va en contra de dicho principio, el citar nuevos documentos en esta etapa del trámite, sin que el solicitante haya tenido la oportunidad procesal para desvirtuar los argumentos que ahora su Despacho menciona a raíz de este nuevo antecedente.

En este punto, es de aclarar que ahora no es el momento procesal para citar un nuevo antecedente (US 5.972.372) ya que mi cliente se encuentra indefenso ante este nuevo hecho, debido a que no tuvo la oportunidad procesal para presentar sus argumentos de manera debida, y sobretodo, antes de que se emitiera la decisión contenida en la Resolución No. 31863 que hoy se objeta.

P-900

La citación del documento US 5.972.372 ha debido haberse hecho al momento de llevar a cabo el análisis de patentabilidad, de tal manera que el solicitante pudiera haber tenido la oportunidad de presentar los argumentos necesarios y hacer las modificaciones dentro del capítulo reivindicatorio al que hubiere lugar, en aras de controvertir o desvirtuar las objeciones que por nivel inventivo se hacen y se basan en el documento US 5.972.372.

En la Resolución en cuestión, el examinador objeta la novedad de la solicitud en estudio a la luz de la anterioridad D3 argumentando que la misma ya enseñaba el método de administrar 17α -acetoxi- 11α -(4-N,N-dimetilaminofenil)-10-norpregna-4,9-diene-3,20-diona empleando anillos intravaginales de polímeros sintéticos. Llama particularmente la atención el siguiente comentario del examinador:

“Los anillos se elaboran con polímeros sintéticos de silicona, ya conocidos en el estado de la técnica, como se divulga en el documento US 5.972.372, (mencionado en las líneas 1 – 3, pag. 28, Fl. 185)...”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

La novedad exige que **TODAS Y CADA UNA** de las características de la invención se encuentren contenidas en un mismo documento. Si el examinador debe citar dos documentos diferentes, entonces ya no se cumplen los requisitos para que el documento D3 afecte la novedad de la solicitud, ya que todas y cada una de las características de la invención en estudio no se encontrarían divulgadas en dicho documento.

Aún si la anterioridad D3 enseña una patente que divulga las características del anillo intravaginal, dichas características no están contenidas dentro de la divulgación de D3, ya que allí no se menciona la naturaleza ni la composición del anillo. Por lo tanto, la, única forma de obtener la materia objeto de la presente solicitud es combinar las anterioridades D3 y US 5.972.372 citada en D3. En vista de lo anterior, la presente solicitud es claramente novedosa a la luz de lo divulgado por la anterioridad D3.

1.3 El indebido análisis del nivel inventivo

En su resolución, ese Despacho establece lo siguiente:

“La solicitud se diferencia de D2 en que la forma farmacéutica de la composición reivindicada es un anillo vaginal, que contiene 0.2 a 6 gramos del modulador del receptor de progesterona de fórmula (I)”

Prosigue el examinador diciendo:

“De tal manera que para la persona medianamente versada en la materia, que se vea enfrentada al problema de obtener una composición en forma de anillo vaginal en la cual está contenida una cantidad anticonceptiva efectiva del modulador del receptor de

progesterona de fórmula (I), conociendo el estado de la técnica, sería obvio incluir un (PRM) como el compuesto de fórmula (I) en el anillo divulgado en D1, a cambio de un (PRM) como la progesterona.”

Por otro lado, argumenta el examinador que:

“Adicionalmente se aclara que los moduladores PRM, pueden ser tanto agonistas como antagonistas de la progesterona, sin embargo, cabe aclarar que éste documento es cercano al área técnica en la cual está embebida la presente invención y hace referencia de forma explícita a los materiales con los cuales se desarrollan o fabrican los anillos intravaginales reivindicados, por lo tanto, el hecho que no se modifiquen los materiales con los que se formulan n o elaboran los anillos vaginales, permite a la persona normalmente versada en la materia establecer que la forma como se libera uno otro (sic) principio activo de características químicas similares, es la misma.”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En primer lugar, el solicitante quisiera recalcar el hecho que ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 enseñan o sugieren el modulador de progesterona de la presente invención. Lo anterior significa que la combinación de dichos documentos no anticipa ni hace obvia la solicitud en estudio para el experto con habilidad ordinaria en la materia.

En segundo lugar, si bien es cierto que los moduladores del receptor de la progesterona o PRMs pueden ser agonistas o antagonistas, esto no implica que ambos puedan emplearse de la misma forma. Como se puede observar arriba, el examinador esta extrapolando las enseñanzas de la presente solicitud para llegar al arte previo, algo que va en contra de la forma establecida para efectuar el estudio de la altura inventiva de una solicitud. Al afirmar que *“el hecho que no se modifiquen los materiales con los que se formulan n o elaboran los anillos vaginales, permite a la persona normalmente versada en la materia establecer que la forma como se libera uno otro (sic) principio activo de características químicas similares, es la misma”* claramente se está efectuando un estudio retrospectivo de la solicitud.

Al momento del desarrollo de la presente invención, o sea el 9 de julio de 2004, el experto con habilidad ordinaria en la materia no tenía forma de saber si tocaba o no modificar el material de los anillos intravaginales. De hecho, esto solo es evidente a la luz de la presente solicitud pero no a la luz de los documentos D1 o D2. Por lo tanto, en ausencia de las enseñanzas de la solicitud en estudio, el experto medio en la materia no tenía forma de saber que los materiales para formular los anillos eran los mismos o diferentes.

Este estudio retrospectivo queda aún más evidenciado al observar que la anterioridad D2 no enseña el compuesto de fórmula (I) de la presente solicitud. De hecho, como se estableció en respuesta a los oficios anteriores, la anterioridad D2 no enseña ni sugiere antagonistas como moduladores del receptor de progesterona. Por lo tanto, contrario a lo establecido por el examinador, la anterioridad D2 no es *“un documento relacionado con*



Clarke, Modet & C^o
COLOMBIA

4

composiciones, en diferentes formas farmacéuticas, del compuesto de fórmula (I)".

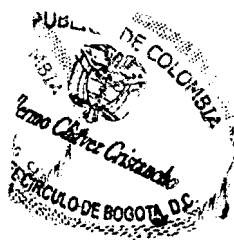
En conclusión, puesto que D2 solo enseña agonistas como moduladores del receptor de progesterona y la anterioridad D1 no enseña ni sugiere la combinación de anillos intravaginales y PRMs, queda claro que la altura inventiva de la presente solicitud solo se ve afectada si se realiza un estudio retrospectivo de la misma ya que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere una combinación como la que ahora se reclama.

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

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código 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. 31863 del día 25 de mayo de 2012 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,


DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.



PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito me comunicó ante el
NOTARIO PUBLICO DEL CIRCUITO DE SOCOTÁN
personalmente por D. Dilela Rodríguez
D. Dileman
quien exhibió la c. 4168482 B.12
y Tarjeta Profesional No. 20824 U.S. 05 JUL 2012
Fecha [Signature]

Guillermo Chávez Cristancho
NOTARIO

[Signature]