



No. 13-063781- -00003-0000

Fecha: 2013-08-01 16:41:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
E. S. D.

Tramite : 011
Actuación : 378
Evento : 412

Referencia : Expediente No. **13063781**
Asunto : **Solicitud de Patente para: PATENTE PCT**
INHIBIDOR DE MMP-2 Y/O MMP-9
Solicitante : **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**
Clase : **A61K 031/4439, A61P 011/000**

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, obrando como apoderada de la sociedad **OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución N° 36972 del 20 de Junio de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se admita y se continúe con el trámite de la solicitud de patente de la referencia.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 36972 del 20 de Junio de 2013, fue notificada mediante fijación en lista, la cual fue desfijada el 25 de Julio de 2013, por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el 1 de Agosto de 2013. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel. (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Modificar la decisión contenida en la resolución 15253 del 5 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente inicial, de la siguiente forma:

“Artículo Primero: rechazar la división de la solicitud propuesta mediante escrito radicado el 02 de abril de 2013 con número 13-063781-00000-00000

“Artículo Segundo: denegar la patente de invención a la creación: “INHIBIDOR DE MMP-2 Y/O MMP-9...”

3.2 En la parte motiva de la providencia, se hace referencia a los siguientes fundamentos de la decisión:

3.2.1 La solicitud divisional reivindica la misma materia contenida en la solicitud inicial (radicado 10-127727-00000-0000), la cual ya había sido objeto de examen definitivo, razón por la cual no resulta del caso efectuar un nuevo examen de patentabilidad, con lo que no se altera la decisión de denegar la solicitud de patente inicialmente presentada.

3.2.2 En virtud de lo anterior, se rechaza la solicitud divisional de la solicitud inicialmente propuesta.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Que **revoque** la Resolución No. 36972 del 20 de Junio de 2013 y en consecuencia que **admita, otorgue número de expediente y continúe** con el

trámite de la solicitud divisional radicada en su despacho el 2 de abril de 2013 para la invención INHIBIDOR DE MMP-2 Y/O MMP-9.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.

La anterior afirmación tiene plena justificación jurídica, por cuanto se ha desconocido lo dispuesto por el artículo 36 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, tal y como se expone a continuación:

5.1 Requisitos para solicitar la división de una solicitud de Patente:

5.1.1. El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, única norma que regula la materia en Colombia, establece lo siguiente:

"El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial..." (Subraya fuera de texto)

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial...

A efectos de la división de la solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes".

Adicional a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio exige como requisito adicional para realizar este trámite el pago de una tasa de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

5.1.2. A partir de lo anterior, es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:

5.1.2.1 Que se presente durante el trámite de la solicitud.

5.1.2.2 Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.

5.1.2.3 Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

5.1.2.4 Que se pague la tasa correspondiente.

En consecuencia, a continuación procederemos a demostrar que la solicitud divisional que se rechaza en la resolución impugnada cumplió con todos los requisitos establecidos para que la misma sea aceptada por nuestra legislación.

5.1.2.1. Que se presente durante el trámite de la solicitud

La ley aplicable establece un límite temporal para solicitar la división de una solicitud de patente, esto es, que la misma sea presentada "en cualquier momento del trámite". Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre que la misma se encuentre en trámite.

Una solicitud de patente se encuentra en trámite desde la fecha en que es presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta la fecha en la cual esta entidad profiere una decisión final otorgando la patente o confirmando su negativa, al resolver el recurso de reposición correspondiente.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la solicitud de patente es negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el solicitante ha recurrido esta decisión mediante recurso oportunamente interpuesto, el trámite de dicho recurso forma parte del trámite de la solicitud de patente, el cual culmina al momento de proferirse una decisión en relación con el recurso de reposición agotando con ello la vía gubernativa.

El requisito de la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional se cumplió entonces en el presente caso, como textualmente lo reconoce su Despacho en el considerando CUARTO de la resolución acá impugnada:

"CUARTO.- Que por lo anterior se hace necesario revisar la decisión adoptada en el sentido de considerar la división oportunamente propuesta."

Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demás requisitos legales existentes para aceptar, asignar número de radicación y dar trámite a una solicitud divisional.

5.1.2.2. Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial

Para la verificación de este requisito es necesario transcribir nuevamente la objeción formulada por su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el considerando QUINTO de la resolución impugnada:

“Que efectuado el análisis de la mencionada división de solicitud la oficina encuentra que la materia que se reivindica en esta última es la misma contenida en la solicitud inicial (radicado 10-127727-00000-0000), que fue objeto de examen definitivo, por lo tanto no resulta del caso efectuar nuevo examen de patentabilidad, y en consecuencia, no se altera la decisión de denegar la patente, como sucedió en este caso”.

Así entonces es claro que la objeción formulada a la divisional estuvo sustentada en la identidad de materia y no ampliación de la misma frente a la solicitud inicial.

Respetuosamente, nos permitimos indicar a continuación el significado dado por el RAE a las palabras identidad y ampliación, con el fin de demostrar que no solamente no son sinónimas sino que su significado puede ser inclusive antagónico:

Identidad:- *“Cualidad de idéntico”*. (Idéntico:- *“Que es lo mismo que otra con que se compara”*).

Ampliación.- *“Acción y efecto de ampliar”*. (Ampliar:- *“Extender, dilatar”*)

En consecuencia, son conceptos diferentes y claramente determinables, de tal manera que no admiten interpretación alguna por parte de la Administración.

Lo anterior significa que limitada como esta la competencia de la Administración a aquello que le está expresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con base en que la misma tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el artículo 6° de la Constitución por exceder la competencia dada en el artículo 36 de la Decisión 486.

5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

Cabe recordar que el día 2 de abril de 2013, junto con el formulario de conversión, división, y fusión de solicitudes por medio del cual se solicitó la presente divisional, se

presentó el texto completo de la solicitud , y el documento de poder con el cual acredité mi calidad de representante.

Con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito.

5.1.2.4. Que se pague la tasa correspondiente

Reiterando lo mencionado anteriormente, y tal y como se puede constatar en el expediente que se encuentra en su Despacho, el día de presentación de la solicitud de división se presentó junto con ésta el recibo de pago N° 13-0029723, acreditando el pago de una suma total de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$450.000)M/Cte., a favor de la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la tasa establecida para el trámite de solicitud de divisional para el presente año 2013. (Resolución N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una tasa esta justificado en función de una actuación administrativa. De tal manera que el pago debe bien derivar en la aceptación de la petición del solicitante o en su devolución, con base en un fundamento legal valido y dentro de la orbita de su competencia. Toda vez que la petición se adecua a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para la administración la aceptación de la petición, esto es, aceptar la división y darle trámite a la misma.

5.1.3. Todo lo anteriormente afirmado, conlleva a la conclusión de que si se observa lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se debió aceptar la división de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debió ser examinado, teniendo en cuenta que que: 1) la solicitud inicial aún se encontraba en trámite, 2) la materia contenida en la solicitud divisional no amplió la materia reivindicada en la solicitud inicial, 3) el solicitante allegó los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, y 4) Se pagó la tasa correspondiente al trámite.

Adicionalmente, me permito reiterar que en ningún momento el artículo 36 hace mención a las diferencias o similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de división de la misma, por lo que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia para efectos de la admisión o rechazo de una divisional.

5.3. Violación del Derecho al Debido Proceso de mi representado

Por otro lado, me permito citar un aparte del artículo N° 29 de la Constitución Política de Colombia, al tenor del cual se lee que:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

En este sentido, y al haber esta corporación rechazado de plano mi solicitud radicada el pasado 2 de abril de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se evidenció en puntos anteriores, se ha producido una vulneración del derecho al debido proceso de mi representado, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud. En este punto cabe resaltar que dentro de dicho procedimiento al solicitante le es posible realizar modificaciones conducentes a obtener el beneficio de patente, todo lo cual hace parte del debido proceso, y en el presente caso no se le ha reconocido a mi representado.

5.4. Modificaciones a la presente solicitud de división

Finalmente, y dado que es deseo del solicitante que se admita a trámite la presente solicitud de división, y que con ello eventualmente se conceda el beneficio de patente de invención sobre la misma, adjunto me permito presentar un nuevo capítulo reivindicatorio modificado el cual deberá tenerse en cuenta en adelante, y en el cual se ha restringido el alcance de la reivindicación N° 1.

Si bien tal y como se argumentó anteriormente la similitud entre la materia reclamada en la divisional y la materia reclamada en la solicitud inicial no constituye fundamento legal alguno para rechazar la solicitud de división, me permito poner de presente que con la presente modificación que anexo al presente escrito incluso se superaría este argumento, el cual reitero en principio no es válido desde el punto de vista de la norma.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución N° 36972 del 20 de Junio de 2013, en cuando resuelve rechazar la división de la solicitud de patente de invención N° 10.127.727, y en consecuencia que se acepte la misma, se le otorgue numero de expediente y se le de tramite.

VII. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

- 7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIII. ANEXOS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como anexos los siguientes:

- 8.1. Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.
- 8.2. Recibo de pago que comprueba la cancelación de la tasa establecida para la modificación en el capítulo reivindicatorio mencionada.
- 8.3. Formulario de modificaciones.

IX. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

9, Kanda- Tsukasamachi 2-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo 1018535,
Japón

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogados situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. N° 23.555

COLO-14055-0841-026-6
MMS\JGG\ID-247875\WPC14055
No. M-2013-247875\MMS

10

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

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 ☒		
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.			
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	
Japón	9, Kanda-Tsukasamachi 2- chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535 Japón	Tokyo	
Dirección electrónica		No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com		2 11 86 50	3 47 36 11

☐ 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:		
Apellidos y Nombre	Documento de identificación	Tarjeta profesional
De Páez Luz Clemencia	C.C. 35.456.344	T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 -35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
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

Corrección:

Expediente No 13.063.781

Aparece

Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.
- ☐ **Modificación al capítulo descriptivo.**
- ☐ **Modificación al resumen.**
- ☐ **Modificación a los dibujos.**

5. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$125.000.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
- ☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

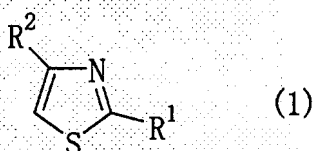
Nombre y apellidos
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un inhibidor de MMP-2 y/o MMP-9 que comprende, como ingrediente activo, al menos un miembro seleccionado entre el grupo compuesto por derivados de tiazol en una cantidad de 1 a 70 wt.%, representados por la Fórmula (1):



- en la cual R¹ representa un grupo fenilo que puede tener entre 1 y 3 grupos alcoxi inferior como sustituyentes en el anillo de fenilo, y R² representa un grupo piridilo que puede tener entre 1 y 3 grupos carboxilo como sustituyentes en el anillo de piridina, y sus sales.
2. El inhibidor de MMP-2 y/o MMP-9 de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el derivado de tiazol es ácido 6-[2-(3,4-dietoxifenil)thiazol-4-il]piridin-2-carboxílico o una sal de éste.
 3. El inhibidor de MMP-2 y/o MMP-9 de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, para uso en el tratamiento de la fibrosis.
 4. El inhibidor de MMP-2 y/o MMP-9 de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, para uso en el tratamiento del enfisema pulmonar.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0074451

Bogotá D.C., Julio 26 de 2013 - 12:13:57

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	599250260	26/07/2013	13.217.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr UNDITARIO	Vr CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	1523 SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-063781-00003-0000

Fecha: 2013-08-01 16:41:36 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

COLO: 14055-841-026-6.

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

Julio 26 de 2013 - 12:14:01