

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-032013- -00010-0000

Fecha: 2012-04-24 16:53:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 3

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

E. S. D.

Ref: EXPEDIENTE N° 07-032013

Solicitud de patente a nombre de NATCO PHARMA LIMITED

Por el presente me permito manifestar que interpongo recurso de REPOSICIÓN contra la Resolución N° 15527 de fecha 20 de Marzo de 2012 en cuanto al artículo segundo de la misma, que denegó la patente de invención solicitada para las Reivindicaciones 1 a 22 contenidas en los folios 249 a 258 del presente expediente administrativo.

Además de recoger en su totalidad el concepto técnico número 839, contenido en el oficio N° 08301, la Resolución recurrida agrega que “por lo tanto la persona medianamente versada en la materia, motivada por la presencia de un metilo en el fenilo (R3) de D1, modificaría el compuesto de D1 incluyendo otro grupo metilo en el R1 (posición 5 del fenilo), pudiendo así llegar al objeto de la Reivindicación 1 (el subrayado es mío), conservándose la actividad de los compuestos conocidos; en consecuencia, la solución propuesta por el solicitante no tiene Nivel Inventivo.

Así mismo dado que las Reivindicaciones 2 a 22, 31 y 35 a 37, no incluyen características adicionales inventivas, tampoco presentan nivel inventivo”.

Sin entrar a considerar que las Reivindicaciones 1 a 14 cumplen con el requisito de nivel inventivo mencionado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, observo que la Resolución recurrida incurrió en un error manifiesto al negar dentro de las Reivindicaciones aludidas no solo las que se refieren a los compuestos sino también a las relacionadas con los procesos de elaboración de los mismos.

En el concepto técnico número 839 se indica que la Reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (art 16) (el subrayado es mío), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (art 18) y que por lo tanto D1 afecta las Reivindicaciones 1 a 12 de la presente invención en cuanto a este último requisito.

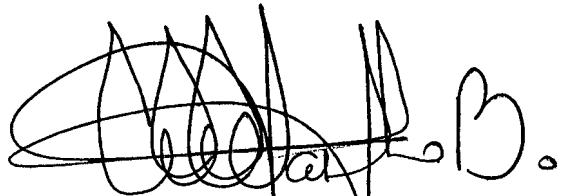
El artículo 48 de la Decisión 486 establece lo siguiente; “si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgara el título solamente para las Reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegara”.

Asumiendo que el examen definitivo es el concepto técnico 839 no es claro si el mismo es desfavorable en cuanto a las Reivindicaciones 1 a 12, porque la Resolución recurrida involucra también las Reivindicaciones 15 a 21 relativas al procedimiento de preparación. Es por esto que debe reponerse la Resolución recurrida, para en su lugar otorgar patente de invención para tales Reivindicaciones.

Es importante anotar además que ese Despacho no concedió la oportunidad, legal por lo demás, de controvertir lo expuesto en el concepto técnico 839 que se refiere a la carencia de nivel inventivo de las Reivindicaciones 1-12, que constituye una materia distinta a lo expuesto en el anterior concepto técnico 2813 que objetó las

Reivindicaciones 1 -32 en cuanto a la novedad de las mismas, objeción que evidentemente se superó con la respuesta presentada con mi memorial del 7 de febrero de 2011.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JCB.', with a large, stylized initial 'J' and a final 'B.'.

JERONIMO CASTILLO BONILLA
C.C. 79.462.057 Bogotá
T.P. 104167 C.S.Judicatura