



No. 13-109406-00001-0000

Fecha: 2014-02-07 15:38:57 Dep. 2000 DES.PROPIEDA
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
 Act. 422 APELARECUR Folios: 4

Clarke, Mode

COLOMBIA

P-3736



No. 13-109406-00001-0000

Fecha: 2014-02-07 15:38:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
 Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
 E. S. D.

Re: Expediente No. 13-109.406
 Solicitud de patente a nombre de APTALIS PHARMATECH, INC.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada sustituta, de acuerdo con la sustitución adjunta, de la sociedad APTALIS PHARMATECH, INC., domiciliada en Ohio, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 89908 emitida el 27 de diciembre de 2013 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se rechaza una división de una solicitud de patente contenida en el expediente No. 10-127.261.

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en los capítulos descriptivo y reivindicatorio, presentados ante ese despacho el 30 de abril de 2013.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 89908 emitida el 27 de diciembre de 2013, es necesario señalar consideramos que la misma se encuentra basada en una indebida aplicación del artículo 36 de la decisión 486.

En efecto, en la referida resolución, ese despacho establece en el numeral tercero que “... la división de la solicitud propuesta 13-109406 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el 10-127261-00000-0000 del 13 de octubre de 2010...”.

A este respecto, es deseo del solicitante anotar que el Artículo 36 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 36.- El solicitante **podrá, en cualquier momento del trámite**, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero **ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial**.”

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial (...).” (Subraya y negrilla fuera del texto).

1/4.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

Teniendo en cuenta lo anterior, la única restricción que, de acuerdo a la norma aplicada en Colombia, tienen las solicitudes divisionales, es que no pueden implicar una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. En este sentido, cabe señalar que en ninguna parte del artículo 36 de la citada Decisión se establece que contener la misma materia que la solicitud inicial sea una causa válida de negación o rechazo de una solicitud divisional, sino que se determina que lo que no se permite es que se trate de una ampliación de la materia con respecto a aquella contenida en la solicitud inicial. En otras palabras, el que una solicitud divisional contenga la misma materia que la solicitud parental y el que una solicitud divisional contenga una ampliación de la materia originalmente presentada en la solicitud parental son dos conceptos absolutamente distintos, y que en ningún momento deben ser confundidos. La confusión de dichos conceptos causa una violación a los derechos del solicitante, ya que en este caso en particular no se trata de una ampliación de la materia originalmente presentada.

Por lo tanto, el solicitante considera que la decisión de ese Despacho de rechazar la solicitud divisional por tratarse de la misma materia contenida en la solicitud inicial, argumentando que no tiene objeto realizar un nuevo estudio de patentabilidad, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal, más aún haciendo referencia al artículo 36 de la Decisión 486/00, que es la norma aplicada en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en estos casos.

Adicional a los argumentos anteriormente presentados, es deseo del solicitante indicar que la composición farmacéutica y el método reclamados en la presente solicitud divisional tienen novedad y nivel inventivo a la luz de cualquier documento que pueda ser citado en el estado de la técnica.

El nivel inventivo de la presente solicitud divisional está demostrado particularmente con el efecto técnico de la capa alcalina de regulador que consiste en controlar la liberación del fármaco. La capa alcalina de regulador convierte una partícula de liberación inmediata en una partícula de liberación sostenida. Este efecto es demostrado en los ejemplos incluidos en el capítulo descriptivo de la presente solicitud. Específicamente en el ejemplo 2 se describe un glóbulo de liberación inmediata con un fármaco débilmente básico. El glóbulo de liberación inmediata se recubre con una capa alcalina de regulador que contiene fosfato disódico. Una vez termina el recubrimiento, los glóbulos resultantes no son glóbulos de liberación inmediata sino glóbulos de liberación sostenida. Asimismo, en los ejemplos 3 a 7 se describen glóbulos recubiertos de liberación inmediata que contienen fármacos con capas alcalinas de regulador, convirtiendo así los glóbulos de liberación inmediata en glóbulos de liberación sostenida. De esta forma, los ejemplos incluidos en el capítulo descriptivo demuestran que el efecto técnico de la presente composición farmacéutica y método reclamado no se limita a fármacos débilmente básicos o reguladores alcalinos específicos, sino también a un amplio rango de fármacos débilmente básicos y reguladores alcalinos.

En consecuencia, teniendo en cuenta el inapropiado rechazo de la división de la solicitud No. 10-127.261 y dado el cumplimiento de todos los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud divisional, es decir novedad, nivel inventivo y

2

Clarke, Modet & Cº

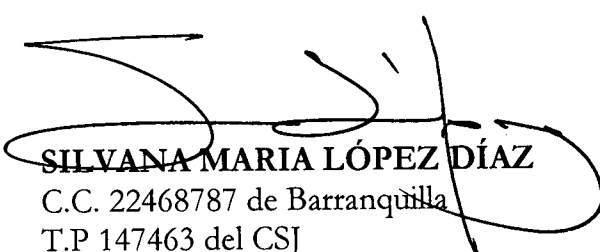
COLOMBIA

aplicabilidad industrial, es claro que a la presente invención contenida en las reivindicaciones 1 a 68 debe otorgársele el privilegio de patente.

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. 89908 del 27 de diciembre 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a aceptar el trámite y 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

13

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-3736

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 13-109.406
Solicitud de patente a nombre de APTALIS PHARMATECH, INC.

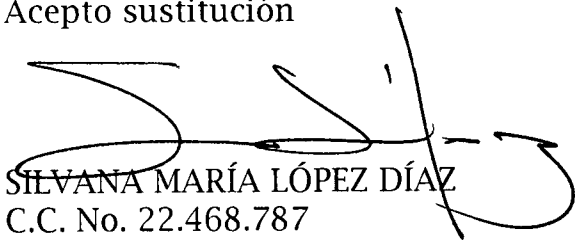
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

4.

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por D. ALIA RODRIGUEZ

D. ALIAMAN
quien exhibió la c.c. 41654882 BOGOTA
y Tarjeta Profesional No. 20824 C.S. 31 OCT 2013

Fecha [Signature]

Guillermo Chávez Crisanchó
NOTARIO

[Signature]
REPUBLICA DE COLOMBIA
Guillermo Chávez Crisanchó
CIRCULO DE BOGOTA D.C.