

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-179123-00001-0000

Fecha: 2014-01-13 16:32:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Re: Expediente No. 13-179.123

Solicitud de Patente de Invención titulada: "UN ANTICUERPO ANTI CD37
DERIVADO DE UN ANTICUERPO MONOCLONAL MURINO"

Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref.: COP2009/100001B

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 73075, notificada por edicto desfijado el 3 de enero de 2014.

1. ANTECEDENTES

La solicitud divisional ventilada en este expediente contenía originalmente un capítulo reivindicatorio con 15 reivindicaciones (capítulo reivindicatorio radicado el 29 de julio de 2013). Según la Resolución No. 73075, el Despacho rechaza la totalidad de las reivindicaciones porque supuestamente la materia reclamada en la solicitud divisional contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el No. 10-014.090-00007-0000 el 21 de junio de 2011 y no requiere un nuevo estudio de patentabilidad pues no corresponde a un concepto inventivo diferente al ya estudiado y no fue requerido por falta de unidad de invención.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se acepte la presentación de la solicitud Divisional B del expediente No. 10-014.090, con número de radicado 13-179.123, con el fin de que se realice el examen de fondo de las reivindicaciones radicadas el 29 de julio de 2013.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud divisional para su estudio de patentabilidad en la resolución aquí recurrida, difiero respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas y jurídicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1 a- La SIC afirma que el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud Divisional B del expediente No. 10-014.090, contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental. En particular la SIC afirma lo siguiente:

“(...) la división de la solicitud propuesta 13-179123-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-014090-00007-0000 el 21 de junio de 2011, por lo que **no requiere un nuevo estudio de patentabilidad** ya que **no corresponde a un concepto inventivo diferente** al estudiado y que por otra parte, **no fue requerido por falta de unidad de invención**”¹ (mi negrilla, mi subrayado)

La SIC procede a rechazar la solicitud divisional, teniendo en cuenta que en su juicio “*es contraria a la normativa aplicable*”².

b- En primer lugar, me permito resaltar que la solicitud de patente divisional B del expediente No. 10-014.090, con número de radicado 13-179.123, reclama específicamente un anticuerpo quimérico que se une a CD37 humano que se define por: i) una región variable de cadena pesada de secuencia SEQ ID NO: 2; ii) una región variable de cadena ligera variable de secuencia SEQ ID NO:4; iii) regiones constantes de cadenas pesadas y ligeras humanas; en donde las regiones constantes de cadenas pesadas humanas no comprenden la secuencia de

¹ Resolución No. 73075, notificada por edicto desfijado el 3 de enero de 2014, página 1, considerando tercero.

² Resolución No. 73075, notificada por edicto desfijado el 3 de enero de 2014, página 1, considerando cuarto.

aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 28 y SEQ ID NO: 32; y en donde las regiones constantes de cadenas ligeras humanas no comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 30 y SEQ ID NO: 34.

Contrario a lo argumentado por la SIC, la materia reclamada en la presente solicitud divisional **no es la misma** materia evaluada para la solicitud parental (Capítulo Reivindicatorio Modificado con fecha del 21 de junio de 2011), pues ésta reclamaba de manera general una molécula de anticuerpo quimérico que se une a CD37 humano y que se define: i) una cadena pesada variable que comprende la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO: 2; ii) una cadena ligera variable que comprende la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO:4; y iii) cadenas pesadas y ligeras constantes que son de origen humano.

La materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto **difiere totalmente** de aquella estudiada en la solicitud inicial de expediente No. 10-050.315 de fecha 21 de junio de 2011, pues excluye las regiones constantes de cadenas pesadas humanas que comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 24, SEQ ID NO: 28 y SEQ ID NO: 32; y las regiones constantes de cadenas ligeras humanas que comprenden la secuencia de aminoácidos mostrada en las SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 30 y SEQ ID NO: 34. Por lo tanto, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio radicado el 29 de julio de 2013 nunca ha sido estudiada por la SIC.

c- Adicionalmente, me permito resaltar respetuosamente que la Decisión 486 establece en su Artículo 36 que:

“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.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que

corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes” (mi subrayado)

Es decir, la Decisión 486 establece como único requisito para la división de una solicitud de patente que dicha división no implique una ampliación a la divulgación inicial.

Adicionalmente, los lineamientos de la SIC respecto al examen de solicitudes divisionales establecen claramente lo siguiente:

“(…) el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso afirmativo, debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental.

(…)

Si las fraccionarias presentadas implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud parental, y por lo tanto, no pueden aceptarse para examen, el examinador debe indicar concretamente cuáles son los elementos que amplían la materia.

*Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque hay materia que está reivindicada en más de una de ellas (materia superpuesta) **se aceptarán todas para examen**; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas y se deje sólo en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una las (sic) fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea”³ (mi negrita, mi subrayado)*

A la luz de los lineamientos establecidos por la Decisión 486 y la SIC en su Guía, no se entiende por qué la Resolución No. 73075 aquí recurrida pretende imponer dos requisitos nuevos e

³ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (2012). Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Sección 2.1.8, página 26. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

ilegales para la aceptación de solicitudes divisionales: i) que la materia sea diferente de la solicitud parental y que haya sido requerida por falta de unidad de invención, como se encuentra en el considerando tercero de dicha resolución:

“(...) la división de la solicitud propuesta 13-179123-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-014090-00007-0000 el 21 de junio de 2011, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención”⁴ (mi negrilla, mi subrayado)

Sin embargo, la materia reclamada por la presente solicitud divisional en el Capítulo Reivindicatorio radicado el 29 de julio de 2013 cumple con el único requisito para presentar una solicitud divisional establecido por la Decisión 486: no amplían la materia divulgada inicialmente. Así, teniendo en cuenta que dicho Capítulo Reivindicatorio no incumple el artículo 36 de la Decisión 486, por lo que no amplían la materia divulgada, y que la SIC debe aceptar todas las solicitudes divisionales que cumplan con dicho requisito, la presente solicitud divisional debe ser aceptada para examen de patentabilidad.

De no aceptar la presente solicitud divisional para examen de patentabilidad, la Superintendencia vulneraría el derecho al debido proceso de mi representada al tomar una decisión contraria a sus propios lineamientos.

3.2. A la luz de todo lo anterior, la Resolución No. 73075 contiene al menos un error técnico y al menos dos ilegalidades:

- que la materia que se reclama en la presente solicitud divisional es la misma a la materia de la solicitud parental (Capítulo Reivindicatorio radicado el 21 de junio de 2011) y no requiere un nuevo estudio de patentabilidad, puesto que la materia de la presente solicitud divisional es completamente diferente a la de la solicitud parental;
- se vulneró el derecho al debido proceso al rechazar la solicitud de patente divisional de la referencia argumentando requisitos inexistentes en la ley (v.gr. materia ya estudiada y falta de objeciones de unidad de invención a la solicitud parental), sin realizar un examen

⁴ Resolución No. 73075, notificada por edicto desfijado el 3 de enero de 2014, página 1, considerando tercero.

de patentabilidad sobre la materia reclamada en ella, negándole la posibilidad al Solicitante de ejercer su derecho a la defensa y controvertir las objeciones de la SIC durante el trámite debido;

- la SIC debió ceñirse a sus propios lineamientos, y simplemente iniciar el trámite de la solicitud divisional de la referencia, pues la instancia legal para objetar requisitos técnicos es mediante un auto de fondo evaluando exclusiva e independientemente la solicitud divisional.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295