



No. 14-014339- -00007-0000

Fecha: 2015-11-19 15:56:33 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENAC ONAJ
Act: 412 REPOSPRESRLCU Folios: 12

HC

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

P-4110

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **14-014.339**Solicitud de patente a nombre de **REPROS THERAPEUTICS INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, **REPROS THERAPEUTICS INC.**, domiciliada en Texas, Estados Unidos, de acuerdo con la sustitución de poder anexa a este escrito, interpongo recurso de reposición contra la Resolución **No. 79603** emitida el 30 de septiembre de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Cabe aclarar que la materia contenida en el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a la misma materia de las reivindicaciones allegadas el 25 de marzo de 2015 en respuesta al Oficio No. 15706 notificado por fijación en lista el 30 de diciembre de 2014, con la diferencia que se modificó la antigua reivindicación 1 incluyendo todas las posibles estructuras en un solo grupo, y la reivindicación 3 ahora depende de la reivindicación 2.

1
2/12

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En cuanto a las modificaciones realizadas, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se encuentran debidamente soportadas en la descripción.

Finalmente, me permito aclarar que no se requiere pago por reivindicaciones adicionales, toda vez que la tasa correspondiente fue cancelada en su debido momento.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Novedad

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador parte de premisas erradas en cuanto a la supuesta falta de novedad de la materia objeto de la presente invención, negando finalmente la patente para la solicitud en comento.

El examinador argumenta en la resolución No. 79603 emitida el 30 de Septiembre de 2015 la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 3 a la luz del documento “*Clomiphene analogs with activity in vitro and in vivo against human breast cancer*”, 1998 (D2).

A este respecto y como primera medida, se indica que el artículo 16 de la Decisión 486 determina que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

la invención o de la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

Así entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento **debe revelar TODAS las características técnicas reivindicadas en la presente invención**. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

Adicionalmente, se llama la atención del Examinador en cuanto a que para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno de los documentos señalados por el Examinador, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y las anterioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el*

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

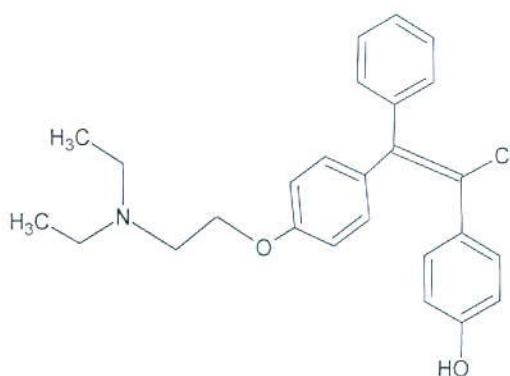
sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibídem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Teniendo en cuenta la anterior definición, el solicitante manifiesta su total desacuerdo con la negación de la presente solicitud, ya que el compuesto utilizado por el examinador para objetar la novedad en la reivindicación 1 de la presente solicitud, NO es igual al compuesto de la reivindicación 1.

El compuesto citado por el examinador, el cual es divulgado en el documento D2, es:



el cual muestra una configuración *cis* (respecto a los grupos cloro y éter), diferente a la configuración *trans* (respecto a los mismos grupos funcionales) del compuesto reclamado en la reivindicación 1. De acuerdo a lo anterior,

Clarke, Modet & C^o

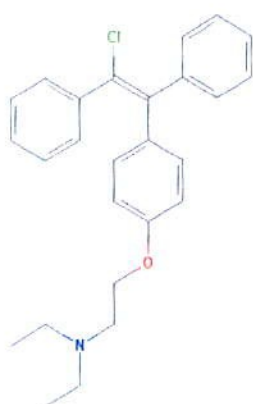
COLOMBIA

los dos compuestos comparados son isómeros.

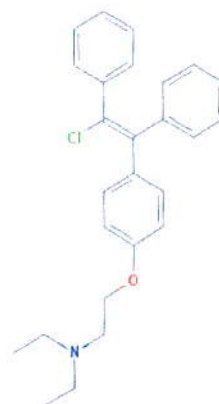
Como es de conocimiento esencial para una persona versada en la técnica, los isómeros tienen propiedades biológicas muy diferentes. Por un lado, el compuesto de la reivindicación 1 es un metabolito de trans- clomifeno que tiene fuertes efectos antiestrogénicos en el eje hipotálamo-hipófisis, y en consecuencia es un tratamiento muy eficaz para hipogonadismo secundario masculino. Contrariamente, el compuesto Cis-clomifeno tiene efectos estrogénicos débiles en el eje hipotálamo-hipofisario y no es un tratamiento eficaz para hipogonadismo secundario macho, incluso tiene una tendencia a elevar la testosterona.

Adicionalmente, las propiedades farmacocinéticas del cis- clomifeno y trans- clomifeno son muy distintas, con cis-clomifeno se tiene una vida media de eliminación de 7 días aproximadamente, mientras que el trans-clomifeno tiene una vida media de eliminación de alrededor de 10,5 horas.

Como complemento, es deseo del solicitante presentar las estructuras de cis-clomifeno y trans- clomifeno¹:



Trans-clomifeno



Cis- clomifeno

En consecuencia, la reivindicación 1 así como las reivindicaciones

¹ Trans-clomiphene: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1548953>
Cis-clomiphene: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1548955>

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

dependientes 2 y 3, tienen novedad en concordancia con los lineamientos incluidos en el artículo 16 de la Decisión 486.

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

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 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. 79603** del 30 de septiembre de 2015 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,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira, Valle

TP 141.563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

P-4110

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-014.339

Solicitud de patente a nombre de **REPROS THERAPEUTICS INC.**

RECURSO CON MODIFICACIÓN

Yo, **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora **CAROLINA DAZA MONTALVO**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



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

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

X

PRESENTACION PERSONAL NOTARIA 11
El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Personalmente por: Silvia Mora
Lopez Diaz
quien exhibió la C.C. 22468787 de Bogotá
y Tarjeta Profesional No. 142763
Fecha: 26 JUN 2015
Firma: [Signature]
Mauricio Mora Tenorio
NOTARIO



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 ☒

REPROS THERAPEUTICS INC.

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
Estados Unidos de América	2408 Timberloch Place, Suite B-7 The Woodlands,	Texas 77380
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

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:

CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790

141563 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 14-014.339

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☐ Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al capítulo Reivindicatorio

Presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende un total de 3 reivindicaciones, el cual reemplaza por completo al inicialmente presentado.

Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

Modificación al solicitante.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación



Poder, si fuere el caso.

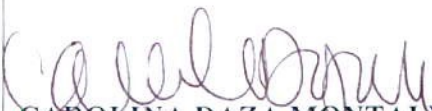


Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

cdaza@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 109721

Bogotá D.C., Octubre 07 de 2015 - 08:55:45

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	708105020	06/10/2015	18.395.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
				<u>\$132.000.00</u>

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-014339- -00007-0000

Fecha: 2015-11-19 15:56:33 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
 Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Octubre 7 de 2015 - 08:16:03

P-4110 19

Clarke, Modet & Cº

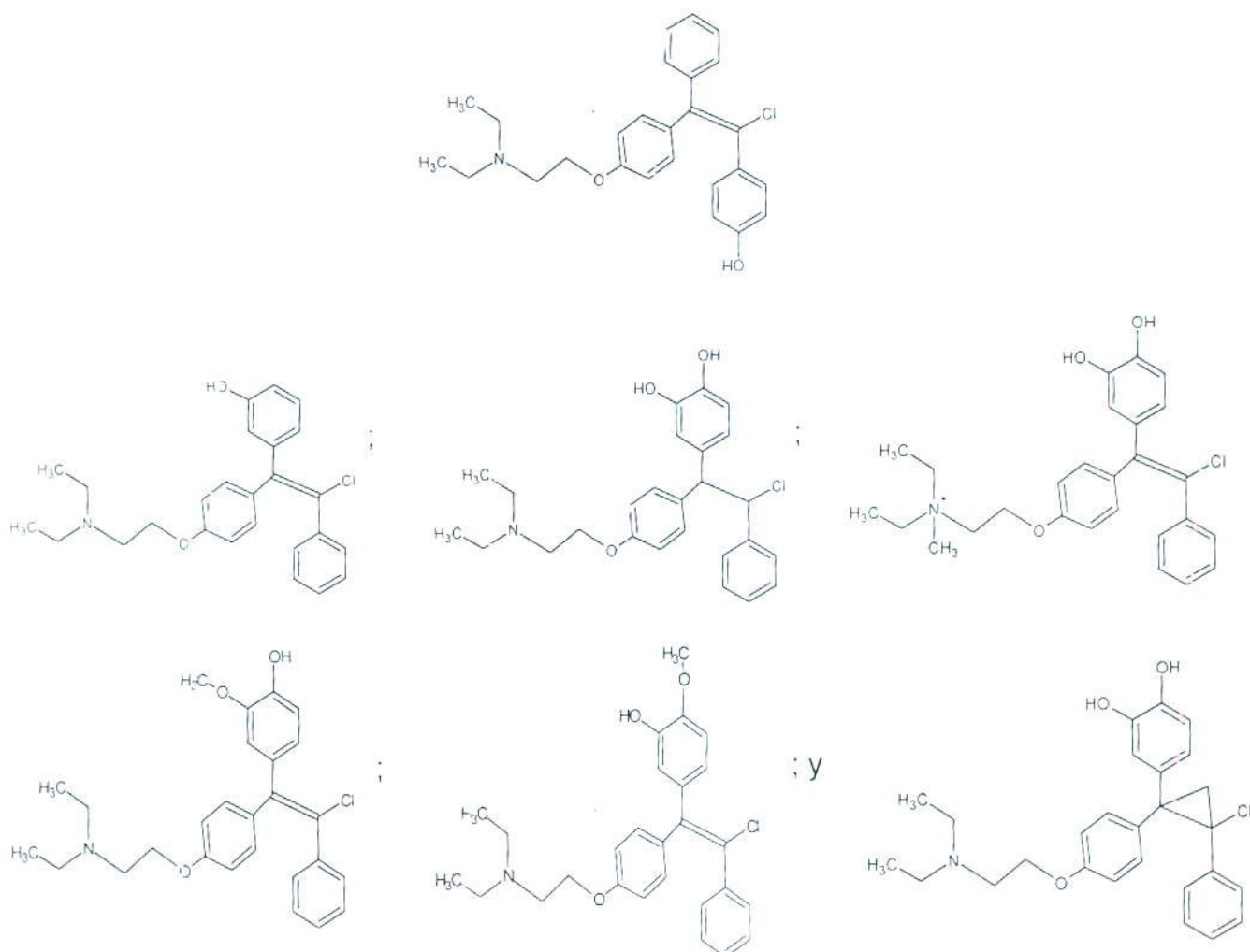
COLOMBIA

ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio con 3 reivindicaciones.
- Sustitución de poder a mi favor otorgada por la apoderada Silvana María López.
- Recibo por concepto de la tasa oficial por modificación de la solicitud.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto caracterizado porque tiene una fórmula estructural seleccionada del grupo que consiste de:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende uno o más compuestos de conformidad con la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable.

3. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la sal del compuesto es una sal de citrato.