

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-262078- -00001-0000

Fecha: 2014-01-13 15:37:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 3

P-4029

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

Re: Expediente No. 13-262078
Solicitud de patente a nombre de INNOPHARMAX, 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, obrando como apoderada de la sociedad **INNOPHARMAX, INC** domiciliada en Taiwa, China, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución **No. 73425** emitida el **29 de noviembre de 2013** por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada **No. 73425** emitida el **29 de noviembre 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 resolución **73425** del 29 de noviembre de 2013 arriba mencionada, ese despacho establece que “: *Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria amplía la materia inicialmente reclamada y estudiada en el radicado de la solicitud parenteral 11-159571-00010-0000, debido a que el solicitante excluye dentro del alcance de dicha solicitud divisional el fármaco hidrofílico (gemcitabina) lo cual no encuentra soporte en la descripción de la solicitud de patente tal y como se presentó; si bien es cierto, que en la citada descripción se mencionan los demás fármacos hidrofílicos contemplados en la*

113

solicitud divisional ahora presentada, no hay un soporte válido para dicha exclusión, porque precisamente la única formulación verdaderamente soportada corresponde a la que a la que contiene el activo hidrofílico gemcitabina (Ver ejemplos de la descripción).

Adicionalmente, en el examen de fondo realizado a la solicitud parenteral mediante oficio 11179 y notificado por fijación en lista el 2 de julio de 2013, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención en la solicitud; por lo cual dicha solicitud divisional no es aceptada.”

Al respecto, el solicitante quisiera 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).

Como se puede observar, 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 no nos encontramos de acuerdo con la opinión de que la invención amplía la materia objeto de la invención, toda vez que la solicitud divisional busca protección para la nueva tecnología SEDDS/SMEDDS de acuerdo con la invención para otros agentes activos diferentes a la gemcitabina que está cubierta por la invención cuyo número de expediente es **11.159.571**.

Es más, en la memoria descriptiva se ha indicado que la invención puede aplicarse para alcanzar una formulación SEDDS / SMEDDS a otros fármacos hidrófilos. Por lo tanto, la declaración de división se apoya en la especificación, hecho distinto es que la memoria descriptiva proporcione

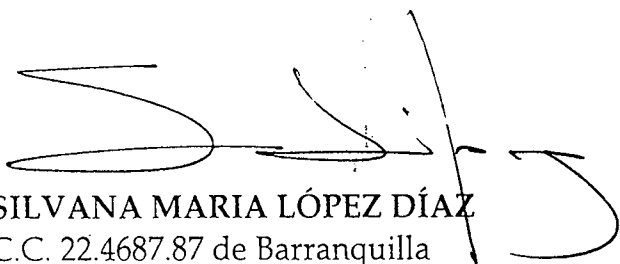
ejemplos de la nueva tecnología SEDDS/SMEDDS para el caso específico de la gemcitabina, pero en ninguna parte de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se indica que las reivindicaciones deban ser forzosamente limitadas a los ejemplos específicos. Por lo tanto, consideramos que la no aceptación de la solicitud divisional va en contra de lo expuesto en el artículo 36 de dicha Decisión y carece de fundamento desde cualquier punto de vista técnico y legal.

Es deseo del solicitante informar que se reserva el derecho de presentar datos experimentales adicionales que corroboren lo indicado en la descripción, es decir, que la invención puede ser aplicable a otros agentes activos hidrofílicos diferentes de la gemcitabina.

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. **73425** del día 29 de noviembre de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a aceptar a trámite y a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.4687.87 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co