

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-216464- -00005-0000

Fecha: 2014-10-28 16:35:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 4

SEÑOR

JOSÉ LUIS LONDOÑO

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: PI.-GLAXOSMITHKLINE LLC.-Solicitud de Patente de Invención para
"COMPUESTOS DERIVADOS DE PURINA CON ACTIVIDAD
INDUCTORA DE INTERFERÓN HUMANO".-Clase C07D 473/18.-
Expediente número 13-216.464.-

Asunto: Solicitud Revisión-Rechazo Divisional

Respetado Doctor Londoño:

1. Hacemos referencia a nuestra reunión del pasado Jueves Octubre 23, 2014.
2. Como lo discutimos anteriormente, la solicitud divisional de la referencia fue rechazada mediante resolución No. 56794 del 27 de Septiembre de 2013, y confirmado su rechazo mediante Resolución No. 27284 del 29 de Abril de 2014, con base en que la divisional reclama la misma materia que ya fue objeto de estudio en la solicitud originaria y sobre la cual ese Despacho ya se pronunció de fondo mediante Resolución No. 23452 del 29 de Abril de 2013.

En relación con lo anterior, amablemente solicitamos a su Despacho se revisen los fundamentos en los cuales se basó el rechazo de la presente solicitud divisional, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

i) El solicitante de una patente se encuentra facultado para dividir su solicitud de manera voluntaria en cualquier momento del trámite.

La Resolución No. 27284 emitida por ese Despacho mediante la cual se confirmó el rechazo de esta solicitud, señala lo siguiente:

"Adicionalmente, cabe destacar que según el artículo 36 antes citado: "(...) 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..."(Subraya la Oficina) de donde se infiere que es la afectación de este requisito de unidad de invención lo que motiva una división de la solicitud."

La anterior si bien es uno de los casos que se contemplan para presentar una divisional, no es el único, y no es correcto afirmar que una divisional solo puede presentarse como respuesta a una objeción de unidad de invención. A este respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:

El artículo 36 de la Decisión 486, 2000, establece que "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..." (Resaltado fuera del texto).

De la norma citada, queda claro que el dividir una solicitud, no siempre se hace como respuesta a una objeción de unidad de invención formulada por el examinador, pues tal como se lee claramente en la norma citada, el solicitante "PODRA EN CUALQUIER MOMENTO DEL TRAMITE DIVIDIR SU SOLICITUD".

Así las cosas, si el solicitante de manera voluntaria, por las razones que considere pertinentes, desea dividir su solicitud, podrá hacerlo en cualquier momento del trámite, sin que para ello medie un requerimiento de la Oficina de Patentes en relación con la falta de unidad de invención.

ii) La solicitud divisional presentada cumple con todo los requisitos requeridos por la Ley para ser aceptada.

La solicitud divisional de la referencia fue rechazada con base en que la divisional reclama la misma materia que ya fue objeto de estudio en la solicitud originaria y sobre la cual ese Despacho ya se pronunció de fondo mediante Resolución No. 23452 del 29 de Abril de 2013.

Sin embargo, la norma en ninguna parte establece que esta sea una de las causales para el rechazo de una divisional. Es así como de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.2.3 del Capítulo primero del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece:

"Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05, que corresponde al Anexo 6.14 de esta Circular.

La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independientemente de la razón que motive la iniciativa del solicitante."

Así mismo, ese Despacho en el Concepto No. 08058560 del 21 de agosto de 2008, también ha establecido los requisitos para que una divisional sea aceptada, y ningún momento se establece que la divisional pueda ser rechazada porque la materia ya fue objeto de estudio en la solicitud original.

Así las cosas, de acuerdo a lo establecido por la ley y ese Despacho, los requisitos para que una divisional sea aceptada a trámite y sea estudiada de fondo son:

- Solicitar la división en cualquier momento del trámite
- No ampliar la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
- Diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05
- Aportar el recibo de pago de la tasa establecida
- Las reivindicaciones de la solicitud original o madre deberían estar claramente delimitadas a una sola invención y las reivindicaciones de la solicitud fraccionaria, están delimitadas a materia no reclamada en la solicitud original.

Respecto a este último punto, es importante aclarar, que aún si las reivindicaciones de la divisional presentaran solapamiento de materia con la solicitud original, esto no es motivo para rechazar la divisional, y menos decir que la materia ya fue estudiada. En este caso, se debería hacer un estudio de fondo y comunicar esto al solicitante, dándole la oportunidad de contestar las objeciones y poder superar cualquier solapamiento que se presente con la solicitud original.

Así las cosas, considerando que todos los requisitos de forma y fondo fueron satisfechos, resulta incomprensible que ese Despacho haya rechazado la solicitud divisional presentada por mi representada el pasado 12 de Junio de 2013, y que no le haya realizado el estudio de fondo requerido en relación con la patentabilidad de la misma.

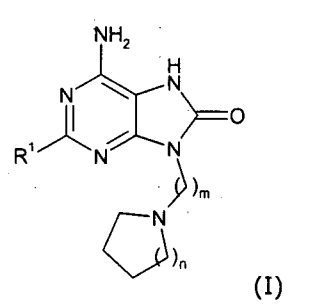
iii) El capítulo reivindicatorio de La solicitud divisional es diferente al capítulo reivindicatorio de la solitud original

Por otra parte, contrario a lo afirmado por la SIC en la Resolución No. 27284, en ningún momento del trámite el Solicitante tuvo la intención de realizar una nueva presentación de la solicitud inicial y mucho menos de reclamar la misma materia a través de dos solicitudes diferentes.

A este respecto, me permito manifestar que en el momento de presentar la solicitud divisional 13-216.464, la intención del Solicitante no fue otra que dividir la materia inicialmente presentada en dos solicitudes fraccionarias, facultad otorgada por el artículo 36 de la Decisión 48, 2000.

De esta manera, el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional y que consta de 8 reivindicaciones, es diferente al capítulo que se encuentra actualmente presentado en la solicitud original, lo cual ratifica que la intención del solicitante no ha sido realizar una nueva presentación de la solicitud original, sino dividir en dos solicitudes fraccionarias, la materia que se presentó inicialmente.

Así las cosas, a continuación se presenta una tabal en donde se compara la reivindicación 1 de la solicitud divisional y la solicitud original, para dar mayor claridad a las diferencias existentes:

Reivindicación 1 presentada con la <u>solicitud divisional 13-216.464</u>	Reivindicación 1 presentada con la <u>solicitud original 11-005.402</u>
Un compuesto de fórmula (I):  (I) en la que R¹ es alquil C₁₋₆-amino o alcoxi C₁₋₆; m es un número entero que tiene un valor de 3 a 6; n es un número entero que tiene un valor de 0 a 4;	1. Un compuesto que es 6-amino-2- {[(1S)-1-metilbutil]oxi}-9-[5-(1- piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona o una sal de la misma.

o una sal del mismo.	
----------------------	--

En este sentido, es claro que la solicitud divisional 13-216.464 está dirigida a reclamar compuestos químicos representados por la fórmula general (I), mientras que la solicitud original se enfoca únicamente en la reclamación de un compuesto específico, que es la 6-amino-2-{{{(1S)-1-metilbutil}oxi}}-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona.

Adicionalmente, en el presente caso además que la solicitud divisional no se refiera a la misma materia de la solicitud original, tampoco existe un solapamiento de materia y menos un doble patentamiento que es lo que pretende evitar el solapamiento, toda vez que la solicitud original se encuentra actualmente negada. En cualquier caso, tal como lo mencionamos anteriormente, si se llegara a presentar un solapamiento de materia, esto también debe ser comunicado al solicitante dentro del estudio de fondo de la divisional, y se le debe dar la oportunidad para controvertir dicha objeción.

iv) La solicitud divisional fue rechazada, sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC

Como ya se señaló anteriormente, dentro de las resoluciones emitidas por la SIC en relación con la solicitud divisional No. 13-216.464, esa Entidad resolvió rechazar la divisional, debido a que el capítulo reivindicatorio, presentado con dicha divisional ya fue objeto de un estudio de fondo por parte de esa Autoridad en la solicitud original.

Sin embargo, como ya se explicó anteriormente la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma aplicable para ello, a saber el artículo 36 de la decisión 486, 2000, cumpliendo los requisitos de forma y de fondo tal como se expone a continuación:

- La solicitud divisional fue presentada el 12 de Julio de 2013, dentro el trámite de la solicitud original, de manera oportuna y pagando la tasa oficial correspondiente con un capítulo reivindicatorio de 11 reivindicaciones.

- Posteriormente sin ningún estudio de fondo, ese Despacho emitió la Resolución No. 56794 alegando el rechazo de la divisional, argumentando que esa materia ya había sido estudiada en la solicitud original.

- De esta manera, mi representada el 8 de Noviembre de 2013, presentó recurso de reposición en contra de dicho rechazo, argumentado que la solicitud

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

divisional no se refería a la misma materia de la solicitud original pero además modificando el capítulo reivindicatorio haciéndolo aún más limitado y diferenciándolo del capítulo presentado en la solicitud original, quedando éste de 8 reivindicaciones, con el fin de superar los fundamentos del rechazo por parte de la SIC.

- A pesar de lo anterior, ese Despacho emitió la Resolución No. 27284, manteniendo su posición de rechazar la solicitud divisional, con base en los mismos argumentos antes alegados, desconociendo el nuevo capítulo reivindicatorio (compuesto por 8 reivindicaciones), el cual en ningún momento ha sido objeto de un estudio de fondo, en relación con la patentabilidad de la divisional.

Así, las cosas, a pesar de que mi representada presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, dentro del recurso en contra del primer rechazo modificó el capítulo reivindicatorio para así superar lo alegado por ese Despacho, diferenciándolo así del capítulo de la solicitud original, se confirmó el rechazo y no se admitió a trámite la divisional en cuestión.

A este respecto, es importante aclarar, que si bien ese Despacho ya había estudiado la solicitud original, dicho estudio de fondo NO APLICA a la solicitud divisional, pues nos encontramos frente a capítulos reivindicatorios diferentes, toda vez que la división hecha por el solicitante de su invención, separa una parte de la materia en la solicitud original y otra en la divisional, por lo cual esta última merece un estudio de fondo independiente al estudio que se hizo cuando se estudió la solicitud original.

No obstante lo anterior, ese Despacho le negó al solicitante la posibilidad de que se hiciera un estudio de patentabilidad a ese capítulo de 8 reivindicaciones, y que cualquier decisión que se tomara con respecto a dicha divisional se hubiera hecho con argumentos de fondo. Así mismo, se negó la posibilidad al solicitante de conocer el resultado de un estudio de fondo, y de poder argumentar en contra de cualquier objeción de fondo que pudiese haber hecho el examinador.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el número de expediente No. 13-216.464, se le ha debido dar el trámite correspondiente como a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante tener la oportunidad de responder cualquier objeción a la patentabilidad que el examinador pudiera tener.

De igual manera, consideramos que no existe fundamento para rechazar una divisional y no darle el trámite ni hacer el estudio correspondiente, porque supuestamente el capítulo reivindicatorio de la misma "...ya fue objeto de estudio

de fondo en la solicitud original...", toda vez que esto desvirtuaría la naturaleza y el espíritu de las divisionales, pues es claro que cualquier solicitud que se divida, y que ya haya sido objeto de un estudio previo por parte del examinador, puede ser rechazada con base en que el capítulo reivindicatorio "ya se estudió", teniendo en cuenta que el capítulo inicial del cual se originan dos o más solicitudes fraccionarias, lógicamente ya fue objeto de un estudio previo. Esto, de ninguna manera significa que dicho estudio aplique para la divisional, ni mucho menos que la solicitud divisional en la cual se presenta un capítulo reivindicatorio cuyo soporte por supuesto es el texto de la solicitud original (descripción y reivindicaciones), no pueda ser también estudiado y que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues si esto fuera así, ninguna divisional podría ser aceptada y no existiría dicha figura tal como se encuentra contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, de la manera más respetuosa solicitamos a ese Despacho lo siguiente:

PETICIÓN

Respetuosamente solicitó a ese Despacho revisar nuevamente el caso de la referencia y en consecuencia revocar la Resolución Número **27284** a la luz de los argumentos presentados, con el fin de que se acepte para estudio la presente divisional y se le dé el trámite correspondiente.

Del Señor Superintendente Delegado,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P.53.215

Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com