

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-226895- -00001-0000

Fecha: 2013-12-12 16:57:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Carlos R. Olarte
Juan G. Moure

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincón
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Ella Ponce
Liliana Galindo
María Clara Calderón
Mauricio Ávila
José Jairo Dangond
Gina Cáceres
Isabella Herrera
Zaava Ravid
Miguel Felipe Porras
Catalina Amaya
Laura M. Escobar

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. ~~13-022.895~~ 13-226895

Solicitud de Patente de Invención titulada: "RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN
PARA UN AGONISTA DE LOS RECEPTORES DE S1P"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2011/000119A

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. 62748, notificada por edicto desfijado el 5 de diciembre de 2013.

1. ANTECEDENTES

La solicitud divisional ventilada en este expediente contenía originalmente un capítulo reivindicatorio con 6 reivindicaciones (capítulo reivindicatorio radicado el 24 de septiembre de 2013). Según la Resolución No. 62748, el Despacho rechaza la totalidad de las reivindicaciones porque supuestamente la solicitud fraccionaria amplía la materia divulgada.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se acepte la presentación de la solicitud Divisional A del expediente No. 11-079.290, con el fin de que se realice el examen de fondo de las reivindicaciones adjuntas al presente Recurso de Reposición.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

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 A del expediente No. 11-079.290, amplía la materia divulgada en relación con dicha solicitud parental. En particular la SIC afirma lo siguiente:

“(…) dado que **las reivindicaciones 1-3** están encabezadas en la forma de un método para producir un medicamento, materia que no se encuentra divulgada en el capítulo descriptivo ni en el capítulo reivindicatorio de la solicitud”¹ (mi negrilla, mi subrayado)

Asimismo, la SIC aclara que un método de producción de un medicamento debe ser descrito por una secuencia que comprende un orden lógico de operaciones unitarias, ingredientes y proporciones. Así, teniendo en cuenta que el Capítulo Descriptivo nunca divulgó un procedimiento para fabricar un medicamento, porque versa únicamente sobre un régimen de dosificación, la presente solicitud divisional amplía la materia divulgada y sobrepasa el límite establecido en el artículo 36 de la Decisión 486.

b- En primer lugar, me permito presentar adjunto al presente Recurso de Reposición un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza totalmente el capítulo reivindicatorio de la solicitud Divisional A del expediente No. 11-079.290 presentado el 24 de septiembre de 2013, el cual ahora reclama específicamente un medicamento que comprende 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol en forma libre o en forma de una sal farmacéuticamente aceptable a una dosis de 1.25 mg, 1.20 mg, 1.15 mg, 1.10 mg, 1.05mg, 1.00 mg, 0.95mg, 0.90 mg, 0.85mg, 0.80 mg, 0.75 mg, 0.70 mg, 0.65 mg, 0.60 mg, 0.55 mg, 0.50 mg, 0.45 mg, 0.40 mg, 0.35 mg, 0.30 mg, 0.25mg, 0.20 mg, 0.15 mg, 0.125 mg, 0.12 mg, 0.115 mg, 0.11mg, 105 mg, 0.1 mg, 0.055 mg, 0.05 mg, 0.045 mg, 0.04 mg, 0.035 mg, 0.03 mg, 0.025 mg, 0.02 mg o 0.01 mg.

¹ Resolución No. 62748, notificada por edicto desfijado el 6 de diciembre de 2013, página 1, considerando tercero.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Es decir, del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso de Reposición, se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 3, y las antiguas Reivindicaciones 4 a 6 fueron reenumeradas a las nuevas Reivindicaciones 1 a 3.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Éstas, por el contrario, corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

c- Adicionalmente, me permito resaltar respetuosamente los lineamientos de la SIC respecto al examen de solicitudes divisionales, los cuales establecen claramente lo siguiente:

*“Si las fraccionarias presentadas implican una aplicación 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 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”² (mi negrita, mi subrayado)*

Aplicando los anteriores lineamientos de la SIC, se entiende de la Resolución No. 62748 que los elementos que amplían la materia de la presente divisional eran las Reivindicaciones 1 a 3, que se referían a un método para producir un medicamento. Sin embargo, la Resolución aquí recurrida no hace referencia a las Reivindicaciones 4 a 6 (nuevas Reivindicación 1 a 3 del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso).

Así, teniendo en cuenta que las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 no incumplen 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 que

² 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 51. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

reclama la materia del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto 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**.

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

ANEXOS:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificaciones voluntarias.

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Recurso de Reposición)

1. Un medicamento que comprende 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol en forma libre o en forma de una sal farmacéuticamente aceptable a una dosis de 1.25 mg, 1.20 mg, 1.15 mg, 1.10 mg, 1.05mg, 1.00 mg, 0.95mg, 0.90 mg, 0.85mg, 0.80 mg, 0.75 mg, 0.70 mg, 0.65 mg, 0.60 mg, 0.55 mg, 0.50 mg, 0.45 mg, 0.40 mg, 0.35 mg, 0.30 mg, 0.25mg, 0.20 mg, 0.15 mg, 0.125 mg, 0.12 mg, 0.115 mg, 0.11mg, 105 mg, 0.1 mg, 0.055 mg, 0.05 mg, 0.045 mg, 0.04 mg, 0.035 mg, 0.03 mg, 0.025 mg, 0.02 mg o 0.01 mg.
2. El medicamento de acuerdo con la Reivindicación 1, que comprende 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol en forma libre o en forma de una sal farmacéuticamente aceptable a una dosis de 0.5 mg.
3. El medicamento de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde el 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol está presente en su forma de sal de hidrocloreto.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

6

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 13 - 129093

Bogotá D.C., Diciembre 12 de 2013 - 16:25:28

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	126507	09/12/2013		500.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-226895- -00001-0000

Fecha: 2013-12-12 16:57:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

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

Diciembre 12 de 2013 - 16:25:29