

Cra. 7 # 74 - 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogotá, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

CM
1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-247569- -00007-0000

Fecha: 2014-06-04 13:48:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Follos: 4

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: Expediente No.: **13-247569**
Patente: **“COMPOSICIÓN DE COMPLEJO ORAL
QUE CONTIENE ESTER DE ACIDO
GRASO OMEGA-3 E INHIBIDOR DE
REDUCTASA HMG-COA”**
Solicitud Internacional: **PCT/KR2012/002134**
Titular: **HANMI PHARM CO., LTD.**

**CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN
FORMULADA POR LA SOCIEDAD PROCAPS S.A.**

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en la Carrera 7 No. 74-64, Oficina 506 de ésta ciudad, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **HANMI PHARM CO., LTD.**, con domicilio en #893-5, Hajeo-ri, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910, República de Corea; encontrándome dentro de la oportunidad procesal, me permito contestar el escrito de oposición presentado por la Sociedad **PROCAPS S.A.**, por intermedio de apoderado, no sin antes elevar ante su despacho las siguientes:

I. PETICIONES.-

Solicito respetuosamente a su despacho, acceda a las siguientes pretensiones:

- 1.1.-** Que la oposición formulada por la sociedad **PROCAPS S.A.**, sea declarada **INFUNDADA**.
- 1.2.-** Que como consecuencia de la declaratoria anterior se continúe con el trámite de la solicitud, procediendo a su estudio de patentabilidad.

Lo anterior, conforme al memorial presentado el 19 de Diciembre de 2013, por medio del cual se anexó el pago de la tasa correspondiente, para proceder con el mencionado examen.

II. FUNDAMENTOS

La Sociedad opositora argumenta que la presente solicitud carece de Nivel Inventivo, teniendo en cuenta que la materia reivindicada se encuentra afectada por los siguientes documentos:

D1: US2007191467 publicada el 16 de Agosto de 2007

D2: US20070212411 publicada el 13 de Septiembre de 2007

Con relación a los puntos expuestos en el escrito de oposición me permito manifestar:

Discrepamos totalmente de estas afirmaciones, pues consideramos que los planteamientos se limitan a sostener que la solicitud de patente de invención carece de altura inventiva y que se pretende un monopolio por patente pues considera el opositor que la presente solicitud no cumple con uno de los tres requisitos necesario para su protección. La simple lectura de la oposición revelaría que el escrito de oposición más bien es un obstáculo para dilatar el trámite de la presente solicitud y es un desgaste para esa administración, teniendo en cuenta que tan solo se limitó a objetar la falta de novedad de la solicitud de autos en base al documentos citados en el informe de búsqueda.

Se aprovecha la figura legal de la oposición para presentar una colección de afirmaciones completamente arbitrarias acerca de pretendidas carencias de la solicitud, que de existir, esa entidad señalará de manera precisa en las distintas etapas del procedimiento, sin que para ello se requiera de una oposición. En consecuencia, no parece aventurado concluir que una “oposición” como la presentada por PROCAPS.

En virtud de lo expuesto, solicitamos que la “oposición” no sea admitida como tal por carecer de fundamento, continuándose la tramitación de esta solicitud como si la referida “oposición” no se hubiese presentado.

Adicionalmente estamos presentando argumentos que soportan nuestro desacuerdo:

Más concretamente la reivindicación 1 como se ha modificada se dirige a una composición compleja oral, que comprende: (a) un núcleo de cápsula blanda que comprende ésteres de ácidos grasos omega-3; (b) una primera capa de recubrimiento que recubre el núcleo de la

cápsula suave y comprende un material de recubrimiento hidrófobo que se selecciona del grupo que consiste de acetato de celulosa, acetato de polivinilo, acetato de celulosa, (met) copolímeros de ácido acrílico y una mezcla de los mismos; y (c) una segunda capa de revestimiento depositada sobre la primera capa de revestimiento, que comprende: (i) la rosuvastatina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y (ii) el alcohol de polivinilo, copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol de polivinilo o una mezcla de los mismos.

Los documentos D1 a D6 no dan a conocer o sugerir el empleo del material de recubrimiento hidrófobo y la segunda capa de revestimiento como se ha modificado en la nueva reivindicación 1, radicado ante su Despacho, mediante modificación voluntaria.

Con respecto a los efectos, el material de recubrimiento hidrófobo de la presente invención, que encapsula el núcleo de la cápsula blanda, juega un papel en la prevención del cambio de contenido de agua en el interior del núcleo de la cápsula blanda de afectar la velocidad de disolución de la rosuvastatina contenida en la segunda capa de revestimiento e incrementando los materiales relacionados. Además, los materiales de revestimiento de la segunda capa de revestimiento, es decir, de alcohol de polivinilo, alcohol de polivinilo-polietilenglicol copolímero de injerto o una mezcla de los mismos, permiten la liberación rápida de la rosuvastatina cuando se disuelve y también previenen la liberación retardada de rosuvastatina después de haber sido almacenado (ver los Ejemplos de Ensayo 2 y 3, y las figuras. 3 y 4 de la especificación de sujeto).

Con relación a los demás puntos expuestos por el opositor y los fundamentos de la oposición expuestos por el actor consideramos que los mismos no se ajustan a la realidad, por tanto y como los mismos se tratan de argumentos generales que no se aplican al presente caso, sino son fundamentos de carácter usual, no nos detendremos a rebatir estas manifestaciones.

Conforme lo establece el artículo 34 de la Decisión 486, se presentó ante su Despacho una Modificación Voluntaria del Capítulo Reivindicatorio que no involucra materia nueva no divulgada anteriormente en la solicitud.

Teniendo en cuentas todas y cada uno de los argumentos anteriormente expuestos, y examinando la presente invención en su totalidad, de manera atenta solicito a su Despacho tener en cuenta que todas las reivindicaciones correspondientes a la presente invención, están provistas de la suficiente NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACIÓN INDUSTRIAL.

Por lo que, la presente patente de invención al cumplir con todas las exigencias de orden legal, especialmente con los requisitos expresamente señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo tanto respetuosamente solicito se continúe con la examinación, todo de acuerdo a lo solicitado oportunamente, según escrito radicado el 19 de Diciembre de 2013.

Por todo lo anterior, en forma respetuosa solicito a esa Dependencia, ser sirva declarar infundada la oposición presentada contra la solicitud de la referencia, y en consecuencia se proceder con la examinación de patentabilidad correspondiente.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales aplicables al presente caso, tales como los artículos 14, 42 y demás de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, disposiciones contenidas en el Código de Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables vigentes.

IV. PRUEBAS.-

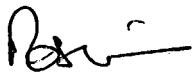
- 1.- Todos y cada uno de los documentos obrantes en el presente expediente.
- 2.- Modificación al capítulo reivindicatorio presentada el 4 de Junio de 2014.

V. NOTIFICACIONES.-

El opositor y su apoderado, recibirán notificaciones en los lugares indicados en el escrito de oposición.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P.A. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134