

Castillo Grau & Asociados

ABOGADOS

Señor
DIRECTOR NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C
 Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 09-106869- -00009-0000**

Fecha: 2013-02-08 15:57:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 589 SOLICREVOCAT Folios: 11

Re: Radicación: **09 -106.869**
 Titular: **CELGENE CORPORATION.**
 Título de la invención: "Derivados y composiciones que comprenden Isoindolina 4-0 sustituida y Métodos para utilizar la misma".
REVOCATORIA DIRECTA

En relación con la solicitud de patente de invención de la referencia, y actuando como apoderado de **CELGENE CORPORATION.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo solicito la **REVOCATORIA DIRECTA** del Oficio No. **22724** del 12 de Diciembre de 2012 expedido por el Director de Nuevas Creaciones, mediante el cual se realizó el correspondiente Concepto Técnico y se excluyeron del estudio las reivindicaciones 11 a la 19.

I. OBJETO DE LA REVOCATORIA

Esta revocatoria tiene como objeto que el Director de Nuevas Creaciones revoque el Oficio No. 22724 del 12 de Diciembre de 2012, y en su lugar emita nuevo Concepto Técnico que incluya las reivindicaciones 11 a la 19 de la solicitud de Patente de Invención denominada "Derivados y composiciones que comprenden Isoindolina 4-0 sustituida y Métodos para utilizar la misma", tramitada en el expediente No. 09-106869.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. El 30 de Septiembre de 2009, se presentó solicitud de Fase Nacional de la Patente de Invención titulada "Derivados y composiciones que comprenden Isoindolina 4-0 sustituida y Métodos para utilizar la misma" a nombre de la sociedad **CELGENE CORPORATION.**, solicitud a la que se le asignó el número de expediente 09-106869.

2. Mediante Oficio No. 12501 de 12 de Noviembre de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio emitió requerimiento al solicitante para que aportara dentro del término de 2 meses el documento de cesión del inventor.

3. Mediante Oficio No. 12502 de de 12 de Noviembre de 2009 la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó: "el capítulo reivindicatorio presentado excede de quince reivindicaciones, es necesario que cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para al fecha de presentación de la solicitud so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente tramite administrativo.

4. Dentro del término legal mediante escritos presentados el 26 de Noviembre de 2009 fueron contestados en debida forma los requerimientos presentados mediante los Oficios 12501 y 12502 de de 12 de Noviembre de 2009.

5. Mediante radicado 09-106869- - 00003 de 26 de Noviembre de 2009 se dio respuesta al Oficio No. 12502 manifestando: "Acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente a doce (12) reivindicaciones adicionales, a partir de la número 15, contenidas en el capítulo reivindicatorio Recibo No. 89.052".

6. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 623 de 20 de Diciembre de 2010, y no se presentaron oposiciones a la solicitud.

7. El 23 de Mayo de 2011 se solicitó el correspondiente Examen de Patentabilidad de la solicitud de la referencia.

8. Mediante oficio No. 14190 del 9 de Agosto de 2012, se realizó el correspondiente Concepto Técnico y se hizo el correspondiente requerimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

9. Mediante radicado 09-106869- - 00007 de 8 de Noviembre de 2012 se dio respuesta al Oficio No. 14190 manifestando: "En consecuencia acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 19, junto con el comprobante de pago de la tasa correspondiente a nueve (9) reivindicaciones adicionales, a partir de la número 10, Recibo No. 116.169".

10. Mediante oficio No. 22724 del 12 de Diciembre de 2012, se realizó el correspondiente Concepto Técnico y se excluyeron del estudio las reivindicaciones 11 a la 19. De acuerdo con las siguientes consideraciones:

"De acuerdo con lo establecido en el numeral *** del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales, esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En virtud de lo expuesto, este Despacho informa al solicitante que solo

estudiara la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio modificado (Fls 203 y 204). Las restantes reivindicaciones 11 a 18 no serán parte del objeto de estudio del presente, por cuanto no ha sido cancelada la tasa complementaria para ello"

Esta decisión del Despacho de excluir del estudio las reivindicaciones 11 a 18 por considerar que no se encontraba acreditado el pago, es errónea en primer lugar porque las reivindicaciones de la solicitud son 19 y no 18 como erróneamente manifiesta el Despacho. Adicionalmente, este oficio está desconociendo el radicado 09-106869- - 00007 de 8 de Noviembre de 2012 donde se dio respuesta al Oficio No. 14190 y el correspondiente recibo de pago No. 12 -116.169 aportado mediante memorial radicado el 8 de Noviembre de 2012 y obrante dentro del expediente de la referencia.

III. FUNDAMENTO DE LA REVOCATORIA DIRECTA

1. El Código Contencioso Administrativo establece:

"Artículo 69: Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1) *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley;*
- 2) *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él;*
- 3) *Cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona".*

2. El Oficio No. 22724 del 12 de Diciembre de 2012 es contrario a la ley, concretamente a los Artículos 30 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con el se le ha causado un agravio injustificado a mi poderdante; pues se ha realizado un estudio parcial y fraccionado de la solicitud, lo cual, vulnera los derechos del solicitante en razón a que un estudio parcial de la solicitud hace que la misma resulte descontextualizada y que mi poderdante vea vulnerado su derecho de defensa en caso de que el Despacho considere que las reivindicaciones no estudiadas incumplen con algún requisito, lo cual, podría afectar gravemente los intereses del solicitante, por lo tanto, recorro al mecanismo de la revocatoria directa.

3. El pago de las reivindicaciones adicionales, permite que el Examinador pueda entrar al estudio y análisis de estas reivindicaciones, por lo cual, la inobservancia del pago y por ende del recibo No. 12 -116.169 afecta gravemente los intereses de mi poderdante e

incide de forma significativa en el análisis y objeciones presentadas a la solicitud, esto se debe a lo siguiente.

- a) Fracciona y limita indebidamente la solicitud de Privilegio de Patente de Invención, pues esta restringiendo la protección solicitada a través de la solicitud al excluir nueve de las reivindicaciones presentadas.
- b) Restringe las posibilidades de corrección, aclaración y modificación de las reivindicaciones omitidas.
- c) Esta situación implica o conlleva a una restricción en el derecho de defensa del solicitante, pues al no ser estudiadas por el Despacho, esto hará que se desconozca las conclusiones del Despacho de las reivindicaciones no estudiadas. Por tanto, solo tendría conocimiento de estas cuando ya haya una decisión de fondo.

Es muy importante señalar que la exclusión del estudio de nueve reivindicaciones pese a la existencia del recibo de pago (obrante dentro del expediente) constituye casi una sanción al solicitante, pues como ya se mencionó se le esta restringiendo su derecho de forma injustificada.

4. Es necesario poner de presente que resulta injusto y desproporcionado que las consecuencias de una omisión de la administración le sean asignados a mi poderdante, pues pese a cumplir con los requerimiento legales, se le esta limitando su derecho, y es por esta razón, que se solicita la realización de la corrección correspondiente.

5. Por todo lo anterior, solicito la revocatoria del Oficio No. 22724 del 12 de Diciembre de 2012, y en su lugar emita nuevo Concepto Técnico que incluya las reivindicaciones 11 a la 19 de la solicitud de Patente de Invención denominada "Derivados y composiciones que comprenden Isoindolina 4-0 sustituida y Métodos para utilizar la misma", tramitada en el expediente No. 09-106869.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La presente revocatoria se fundamenta en las siguientes disposiciones legales.

- 1. Artículo 228 de la Constitución Política de 1991.
- 2. Artículo 69 del Código Contenciosos Administrativo.

3. Artículo 30 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.
4. Demás normas concordantes.

V. PRUEBAS

Para efectos de demostrar los hechos anteriormente expuestos solicito que se tengan en cuenta las siguientes pruebas:

1.- Copia del 09-106869- - 00003 de 26 de Noviembre de 2009 se dio respuesta al Oficio No. 12502 y copia del Recibo No. 89.052 correspondiente al pago de las reivindicaciones adicionales.

2.- Copia del radicado 09-106869- - 00007 de 8 de Noviembre de 2012 se dio respuesta al Oficio No. 14190 y copia del Recibo No. 116.169 correspondiente al pago de las reivindicaciones adicionales.

VI. ANEXOS.

Con el recurso de adjunta la siguiente documentación:

1. Los documentos enunciados en el acápite de pruebas.

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 No. 37 – 43 piso 12, de Bogotá, D.C.

Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
C.C. 17.017.671 de Bogotá
T.P. 2978 del CSJ

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-106869-00007-0000

Fecha: 2012-11-08 16:23:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Re.: Expediente No. 09 106.869
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT a nombre de
CELGENE CORPORATION
Código 011 – 378 - 444

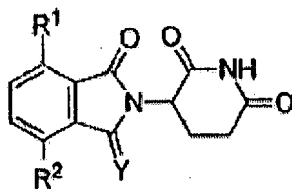
En relación con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y, en particular, para dar respuesta al Concepto Técnico contenido en su último Oficio No. 14190, proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente escrito me permito manifestarle:

1. Mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo capítulo de reivindicaciones.
2. En consecuencia, acompaño al presente escrito las reivindicaciones 1 a 19, junto con el comprobante de pago de la tasa correspondiente a nueve (9) reivindicaciones adicionales a partir de la número 10, Recibo No. 116,164
3. Con respecto a las modificaciones hechas a las reivindicaciones nos permitimos hacerle notar:
 - a) Se eliminan las reivindicaciones 19 a 23.
 - b) La reivindicación 1 se modifica para eliminar los compuestos que no se encuentran sustentados en la descripción. Todos excepto los términos "arilo", "aralquilo" y "heteroarilalquilo" se eliminan del grupo Markush para R¹.
 - c) Con respecto a la observación del señor Examinador sobre que la solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque hay dos Grupos Inventivos: uno, tiene un núcleo caracterizado por ser derivados del 2-(2,6-dioxo-piperidin—3-il)-4-oxo-isoindol-1,3-diona ("ejemplo 1") y el otro tiene un núcleo caracterizado por ser derivados de (4-oxo-1-isoindolona-2-il)piperidin-2,6-diona ("ejemplo 2"), mi representada considera que estas dos estructuras de núcleo están relacionadas por el grupo funcional común de anillo fusionado de isoindolina.

4. Ahora bien, el señor Examinador considera que las reivindicaciones 1 – 19 no cumplen con el requisito de nivel inventivo por cuanto la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría suficientemente motivada para seleccionar inhibidores de 2-(2,6-dioxo-piperidin-3-il)-4-oxo-isoindol-1,3-diona y obtener inhibidores alternativos de TNF α como lo sugiere el documento 1 WO 94/20085. Sin embargo, mi representada considera que las reivindicaciones que se acompañan cumplen con el nivel inventivo frente a los documentos citados, por cuanto:

4.1 Aunque el documento 1 WO 94/20085 enseña un género de compuestos con un grupo funcional común de 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona, la revelación está limitada a compuestos portadores de bien sea uno o dos sustituyentes hidroxilo en la porción del anillo de 6 miembros de la estructura bicíclica. Además, D1 no ofrece enseñanza ni sugerencia para que la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente modifique los grupos hidroxilo de los compuestos revelados para llegar a los compuestos que aquí se reivindican.

4.2 Aunque el documento 2 ES 2243052 ("D2") se refiere a compuestos que tienen la siguiente fórmula estructural general:



los compuestos específicos en donde R¹ es H y R² es O-alquilo son tan solo una pequeña fracción de la multitud de estructuras abarcadas por el género. Adicionalmente, los grupos O-alquilo revelados por D2 están limitados a aquellos compuestos en donde el grupo alquilo contiene de 1 a 4 carbonos, en tanto que los compuestos que aquí se reivindican tienen un grupo -OR que posee una complejidad estructural bastante más allá que los de D2.

4.3 Además, aunque D2 puede en general citar un compuesto en donde R¹ es H y R² es O-alquilo entre una lista larga de estructuras, D2 está muy lejos de enseñar o sugerir la naturaleza crítica de tener la funcionalidad -O-R en la posición 4' del grupo funcional 2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindolina-1,3-diona.

4.4 Según lo anterior, D1 y D2, ya sea solos o en combinación, no ofrecen ninguna enseñanza o sugerencia que permitan llegar a los compuestos que aquí se reivindican. Sin la enseñanza de la presente solicitud, la persona medianamente versada en la materia no habría tenido una expectativa razonable de que compuestos como los aquí reivindicados pudiesen ser activos. A pesar de esto, quedó claramente demostrado en la descripción que los compuestos reivindicados son activos en la inhibición de TNF α y promover la IL-2 (ver el Ejemplo 5.1.8). Por consiguiente, las reivindicaciones en estudio tienen nivel inventivo sobre D1 y D2.

5. Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capítulo de reivindicaciones que se acompaña resuelve las objeciones a la falta de nivel inventivo de las mismas, planteadas por el señor Examinador.

Le solicito se sirva agregar este escrito y su anexo al expediente y conceder el privilegio solicitado.

De Usted atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU

T.P. No. 2.978 del C.S.J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 12 - 116169

Bogotá D.C., Noviembre 08 de 2012 - 15:59:30

RECIBIDO DE : CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LTDA.

NI 800.098.704

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	534276595	08/11/2012	2.130.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	270.000.00	270.000.00
				\$270.000.00

SON: **DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

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.

Noviembre 8 de 2012 - 15:59:32

10

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

Señora Jefe
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-106869- -00003-0000
Fecha: 2009-11-26 12:04:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 2

Re.: Expediente No. 09 106.869
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT a nombre de
CELGENE CORPORATION
Código 011 – 378 - 444

En relación con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y, en particular, para dar respuesta a su requerimiento contenido en el Oficio No. 12502, proferido dentro del mismo y dentro del término conferido, por medio del presente escrito me permito manifestarle:

- Acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente a doce (12) reivindicaciones adicionales a partir de la número 15, contenidas en el capítulo reivindicatorio, Recibo No. 89,052

Le solicito se sirva agregar este escrito y su anexo al expediente.

De Usted Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2.978 del C.S.J

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 09 - 89,052

FECHA : NOVIEMBRE 26 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	052/5438/	44040916	26/11/2009	300,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			TOTAL : \$ 300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.