

LLOREDA CAMACH
ABOGADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-215145- -00004-0000

Fecha: 2015-03-06 16:47:35 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 412

Re: PI.-GILEAD SCIENCES, INC.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS PORTADORAS DE DIÓXIDO DE SILICIO SÓLIDAS Y UN COMPUESTO TIAZOL UREÍDO".-Clase C07K 14/00.-Expediente número 14-215.145.-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **GILEAD SCIENCES, INC.** organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Foster City, Estado de California, Estados Unidos de América, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **2759** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 30 de enero de 2015 y notificada por fijación en lista del 3 de febrero de 2015, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución Número **2759** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido negada debido a:

"Que en este caso la división de la solicitud propuesta 14-215145-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-134187-A-00002-0000 del 30 de mayo de 2014, que fue estudiado y denegado, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención.

La solicitud de división presentada no es en realidad una divisional, sino que replica la materia contenida en la solicitud parental (...)"

En vista de lo anterior, a continuación me permito realizar modificaciones sobre el capítulo reivindicatorio y brindar argumentos, de manera que no solo se demostrará a ese Despacho que el capítulo reivindicatorio modificado correspondiente a la solicitud divisional es diferente de aquel presentado para la solicitud parental, y que en ningún momento ha sido objeto de estudio, sino que además se expondrá que el rechazo de la solicitud divisional realizado por ese Despacho se constituye en una clara violación al Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Asimismo, se demostrará que tal rechazo de la solicitud divisional por parte de ese Despacho, va en contravía del derecho al debido proceso, toda vez que no se le dio la oportunidad al solicitante de la divisional en cuestión, de tener un trámite independiente como cualquier solicitante y que su solicitud tuviera un estudio de fondo por parte de la SIC.

1. MODIFICACIONES EN EL CAPÍTULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD DIVISIONAL

Inicialmente me permito señalar que el solicitante ha decidido presentar un capítulo reivindicatorio modificado, el cual reemplaza al que se encuentra actualmente presentado como se muestra a continuación:

- **Nueva Reivindicación 1.** Corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:

- ✓ especifica que las partículas sólidas portadoras son: "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio";
- ✓ indica que "la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos";
- ✓ incorpora las características técnicas de la reivindicación 8 actualmente presentada; y
- ✓ se ha eliminado la frase: "que tienen, cada una, una superficie y/o poros".

Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicación 1 encuentran pleno soporte en las págs. 5 y 6 y en el Ejemplo 2 de la descripción presentada para la presente solicitud.

- **Nueva Reivindicación 2.** Esta reivindicación especifica que: "la compresibilidad de la composición es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio". Encuentra pleno soporte en el Ejemplo 3 de la descripción presentada para la presente solicitud.

LLOREDA CAMACHO & CO.

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

- **Nueva Reivindicación 3.** Corresponde a la reivindicación 3 actualmente presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:
 - ✓ elimina la referencia a partículas de sílice y en su lugar especifica que son: "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio"; y
 - ✓ se ha eliminado la referencia a que las partículas tienen "una superficie y poros".
- **Nuevas Reivindicaciones 4 a 10.** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 4 a 7, 9, 10 y 12 actualmente presentadas. Sin embargo se han modificado de manera que ahora:
 - ✓ en las nuevas reivindicaciones 4 a 7 se ha eliminado la referencia general a sílice y en su lugar se ha especificado que se trata de "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio"; y
 - ✓ se ha adaptado la dependencia de las nuevas reivindicaciones 8 a 10 de acuerdo con la nueva numeración.
- **Nueva Reivindicación 11.** Corresponde a la reivindicación 13 actualmente presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:
 - ✓ especifica que las partículas sólidas portadoras son: "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio";
 - ✓ indica que "la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos"; e
 - ✓ incorpora las características técnicas de la reivindicación 19 actualmente presentada.

Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicación 11 encuentran pleno soporte en las págs. 5 y 6 y en el Ejemplo 2 de la descripción presentada para la presente solicitud.

- **Nueva Reivindicación 12.** Esta reivindicación especifica que: "la compresibilidad de la mezcla es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio". Encuentra pleno soporte en el Ejemplo 3 de la descripción presentada para la presente solicitud.
- **Nueva Reivindicación 13.** Corresponde a la reivindicación 15 actualmente presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:
 - ✓ elimina la referencia a partículas de sílice y en su lugar especifica que son: "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio"; y

- ✓ se ha eliminado la referencia a que las partículas tienen "una superficie y poros".
- **Nuevas Reivindicaciones 14 a 16.** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 16 a 18 actualmente presentadas. Sin embargo se ha eliminado la referencia general a sílice y en su lugar se ha especificado que se trata de "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio", además se ha adaptado su dependencia de acuerdo con la nueva numeración.
- **Nuevas Reivindicaciones 17 y 18.** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 20 y 21 actualmente presentadas y su dependencia ha sido adaptada de acuerdo con la nueva numeración.
- **Nueva Reivindicación 19.** Esta reivindicación especifica que la composición está en la forma de una tableta.
- **Nueva Reivindicación 20.** Esta reivindicación especifica que la composición comprende además otro agente terapéutico. Encuentra pleno soporte en las líneas 21 a 23 de la pág. 11 de la descripción presentada para la presente solicitud.
- **Nuevas Reivindicaciones 21 a 22.** Estas reivindicaciones especifican que el agente terapéutico adicional es darunavir y atazanavir respectivamente. Encuentran pleno soporte en las líneas 18 a 20 de la pág. 13 de la descripción presentada para la presente solicitud.
- **Nuevas Reivindicaciones 23 a 26.** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 27 y 29 a 31 actualmente presentadas. Sin embargo ahora están dirigidas a una "composición" y además se ha eliminado la referencia general a sílice y en su lugar se ha especificado que se trata de "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio". Finalmente su dependencia se ha adaptado de acuerdo con la nueva numeración.
- **Nueva Reivindicación 27.** Corresponde a la reivindicación 32 actualmente presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:
 - ✓ especifica que las partículas sólidas portadoras son: "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio";
 - ✓ se ha incluido la estructura química del compuesto de fórmula (Ia);
 - ✓ indica que "la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos"; e
 - ✓ incorpora las características técnicas de la reivindicación 39 actualmente presentada.

LLOREDA CAMACHO & CO.

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

Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicación 27 encuentran pleno soporte en las págs. 4 a 6 y en el Ejemplo 2 de la descripción presentada para la presente solicitud.

- **Nueva Reivindicación 28.** Esta reivindicación especifica que: "la compresibilidad de la composición es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio". Encuentra pleno soporte en el Ejemplo 3 de la descripción presentada para la presente solicitud.

- **Nuevas Reivindicaciones 29 a 35.** Corresponden respectivamente a las reivindicaciones 34 a 38, 40 y 41 actualmente presentadas. Sin embargo se han modificado de manera que ahora:

- ✓ en la nueva reivindicación 29 se ha eliminado la referencia a que las partículas tienen "una superficie y poros";
- ✓ en las nuevas reivindicaciones 29 a 33 se ha eliminado la referencia general a sílice y en su lugar se ha especificado que se trata de "partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio";
- ✓ en la nueva reivindicación 33 se ha especificado el compuesto de fórmula (Ia); y
- ✓ se ha adaptado la dependencia de las nuevas reivindicaciones 29 a 35 de acuerdo con la nueva numeración.

Las reivindicaciones 8, 11, 19, 23 a 26, 28, 39 y 42 actualmente presentadas han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado.

De esta forma, el **capítulo reivindicatorio modificado** está constituido por **35 reivindicaciones** que se refieren de manera específica, clara y concisa a las composiciones que son objeto de la presente solicitud divisional, de acuerdo con las enseñanzas de la descripción.

En vista de este hecho, y a la luz de la facultad que la Decisión Andina 486 otorga al solicitante mediante las disposiciones que establece el Artículo 34 de la misma:

"Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

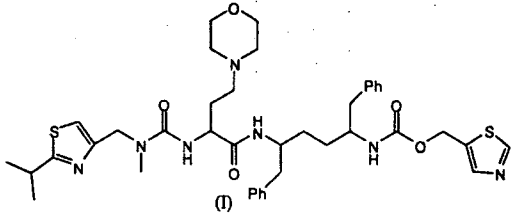
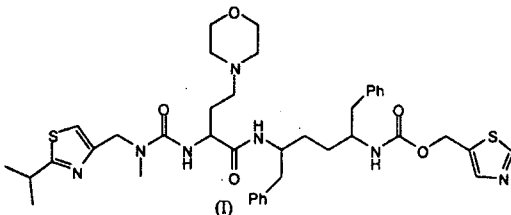
Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material." (Énfasis añadido)

Resulta claro que la presentación del mencionado capítulo reivindicatorio modificado está amparada bajo la legislación Andina, y por lo tanto muy comedidamente solicito a ese Despacho tener en consideración dicho capítulo reivindicatorio modificado en su análisis del presente Recurso.

2. **EL CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DIVISIONAL 14-215.145 ES SUSTANCIALMENTE DIFERENTE AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD PARENTAL 10-134.187A.**

Ahora bien, en concordancia con las mencionadas modificaciones en el capítulo reivindicatorio correspondiente a la presente solicitud divisional 14-215.145, es evidente que la materia aquí reclamada de **ninguna manera replica** la materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-134187-A-00002-0000 del 30 de mayo de 2014.

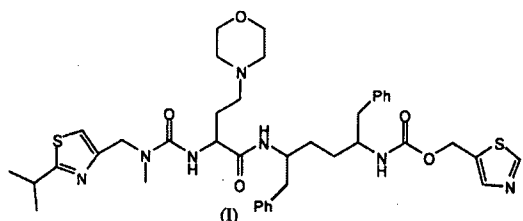
Para resaltar tales diferencias, me permito llamar la atención de ese Despacho sobre el siguiente cuadro comparativo de los dos capítulos reivindicatorios en mención:

Capítulo Reivindicatorio para la Solicitud Parental 10-134.187 ^a	Capítulo Reivindicatorio Modificado para la Solicitud Divisional 14-215.145 (Como se anexa al presente memorial)
Reiv 1. Una composición que comprende una pluralidad de partículas portadoras de dióxido de silicio sólidas, y un compuesto de fórmula (I):  o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo sobre o dentro de las partículas portadoras de dióxido de silicio sólidas, donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto es mayor que la higroscopicidad de la mezcla conformada por las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto.	Reiv 1. Una composición que comprende una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio y un compuesto de fórmula (I):  o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo sobre o dentro de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, y <u>en donde el porcentaje en peso del compuesto de fórmula (I) a las partículas portadoras sólidas es 50% ± 10%.</u>

LLOREDA CAMACHO & CO.

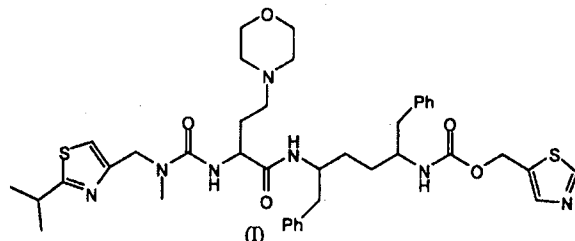
Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Reiv 12. Un método que comprende combinar el compuesto de fórmula (I):



un solvente adecuado y una pluralidad de partículas portadoras de dióxido de silicio sólidas para proveer una mezcla, donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto es mayor que la higroscopicidad de la mezcla.

Reiv 11. Un método que comprende combinar el compuesto de fórmula (I):



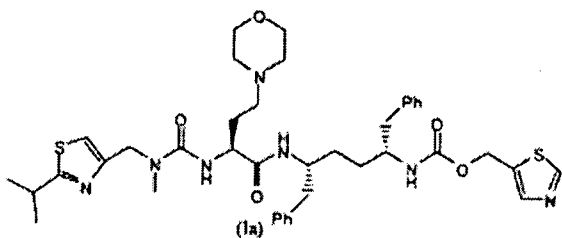
un solvente adecuado y una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio para proveer una mezcla, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, **y en donde el peso del compuesto de fórmula (I) dividido en el peso de las partículas de sílice es 1.0 ± 0.5 .**

Reiv 22. La tableta de la reivindicación 21, donde la tableta comprende adicionalmente otro agente terapéutico.

Reiv 21. La composición de la reivindicación 20, en donde el **agente terapéutico es darunavir.**

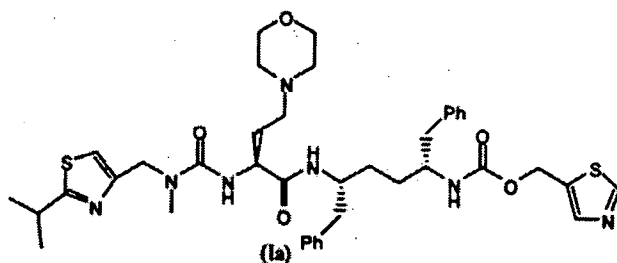
Reiv 22. La composición de la reivindicación 20, en donde el **agente terapéutico es atazanavir.**

Reiv 27. Una composición farmacéutica que comprende una pluralidad de partículas portadoras de dióxido de silicio sólidas, un compuesto de fórmula (Ia):



fumarato de disoproxilo de tenofovir; emtricitabina; y elvitegravir, donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto es mayor que la higroscopicidad de la mezcla conformada

Reiv 27. Una composición farmacéutica que comprende una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio; un compuesto de fórmula (Ia):



fumarato de disoproxilo de tenofovir; emtricitabina; y elvitegravir, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I)

LLOREDA CAMACHO & CO.

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

por las partículas portadoras de dióxido de silicio/compuesto.

por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, **y en donde la relación del peso del compuesto de fórmula (I) al peso de las partículas de sílice es $1 \pm 0.05\%$.**

A la luz de la comparación anterior, es claro que tras las modificaciones realizadas, las diferencias entre los dos capítulos reivindicatorios son notorias, lo que hace evidente que la solicitud fraccionaria NO se refiere a la misma materia del capítulo reivindicatorio radicado el 30 de mayo de 2014 para la solicitud parental 10-134.187A.

Igualmente, en vista de los argumentos anteriores y de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional, cabe resaltar que la materia reclamada en la presente solicitud divisional 14-215.145 **SI requiere de un estudio de patentabilidad** dado que no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento, razón por la cual amablemente solicito a ese Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

3. LA SOLICITUD DIVISIONAL FUE RECHAZADA DE PLANO, SIN QUE LA MISMA FUERA OBJETO DE UN ESTUDIO DE FONDO POR PARTE DE LA SIC

Como bien se ha mencionado a lo largo de este memorial, dentro de la Resolución Número **2759**, ese Despacho resolvió rechazar la divisional, debido a que "no se requiere nuevo estudio de patentabilidad" ya que según la opinión del señor Examinador la materia reclamada no constituye un concepto inventivo diferente al estudiado y además no fue requerido por falta de Unidad de Invención.

Sin embargo, como ya se explicó anteriormente ese señalamiento no es aplicable al presente caso, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio correspondiente a la presente solicitud divisional, el cual contiene materia que no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento, de acuerdo a lo expuesto en el punto 2. de este escrito.

En cualquier caso, 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:

LLOREDA CAMACHO & CO.

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

- La solicitud divisional fue presentada el 29 de septiembre de 2014, dentro el trámite de la solicitud parental 10-134.187A, de manera oportuna y pagando la tasa oficial correspondiente con un capítulo reivindicatorio de 42 reivindicaciones.
- Posteriormente sin ningún estudio de fondo, la SIC emitió la Resolución Número **2759** alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la solicitud fraccionaria contiene *"la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-134187-A-00002-0000 del 30 de mayo de 2014, que fue estudiado y denegado, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención"*.

Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión.

En este sentido, a continuación se señalan las razones por las que la presente solicitud divisional debe ser aceptada y objeto de un estudio de fondo:

i) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del artículo 36 de la Decisión 486, 2000:

El artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 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.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias."

De acuerdo a lo anterior, la Decisión 486 establece que el único requisito para que una solicitud divisional no sea aceptada, es que dicha división implique una ampliación de la materia que fue divulgada inicialmente.

Así las cosas, el capítulo reivindicatorio presentado y ahora modificado con la solicitud divisional, cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 36 de la Decisión 486, toda vez que no amplía la materia inicialmente divulgada y además tiene pleno soporte en la descripción.

Adicional a lo anterior, la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma cumpliendo los requisitos de forma, presentándose de manera oportuna dentro el trámite de la solicitud 10-134.187A, y pagando la tasa oficial correspondiente a un capítulo reivindicatorio de 42 reivindicaciones.

Sin embargo, sin ningún estudio de fondo, la SIC emitió la Resolución No. **2759** alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la materia presentada ya se estudió.

Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presento un capítulo reivindicatorio que no amplía la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripción, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión, desconociendo, que el único requisito para rechazar una divisional, es que la misma amplíe la materia revelada en la solicitud parental.

ii) El rechazo de la solicitud divisional va en contra de los lineamientos propios de la SIC, establecidos en la "Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad":

Al respecto del examen de solicitudes divisionales, la "Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad" establece lo siguiente:

"...el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso afirmativo, debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental.

Si las fraccionarias presentadas implican una ampliación 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 materia.

Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque haya materia que esta 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 solo en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea".¹ (Resaltado fuera del texto).*

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía, de igual forma que lo contenido en la norma, el único requisito para que una divisional no se acepte a estudio es porque la misma implique una ampliación de la materia reivindicada en la solicitud inicial.

Así mismo, de acuerdo a la Guía, es claro que en caso de que exista solapamiento de materia, y la solicitud divisional reclame materia que se encuentre contenida en la solicitud original, ese Despacho **deberá aceptar a examen la divisional** y requerir al solicitante dentro de dicho trámite para que corrija esta superposición de materia. Esto por supuesto se entiende deberá hacerse mediante un requerimiento de artículo 45, y no mediante una resolución de rechazo como se hizo en el presente caso.

Así las cosas, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional replica la materia contenida en la solicitud parental, tal como lo afirma dentro del presente caso y que la materia ya fue objeto de estudio, no es procedente un rechazo de la divisional por parte de la SIC, sino que la misma debe ser aceptada a trámite para que se emita un requerimiento en el cual se informe al solicitante sobre el solapamiento de materia y así mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objeción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el número de expediente No. 14-215.145, 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.

iii) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del derecho al debido proceso y el derecho de defensa:

Para finalizar, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la solicitud divisional 14-215.145, trámite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara violación del **derecho al debido proceso**, contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las **administrativas**.

¹ Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad. (2012) Superintendencia de Industria y Comercio. Sección 2.1.8 pagina 26.

De igual forma, el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, establece que una de las finalidades de las autoridades administrativas (en este caso la SIC) es garantizar dentro de los procedimientos administrativos el principio del debido proceso y en virtud de este el derecho a una defensa:

Artículo 3: "...1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción..." (Resaltado fuera del texto).

Así las cosas, queda claro que el hecho de que la presente solicitud divisional haya sido rechazada, sin la posibilidad de que se le haya aceptado a trámite y se le haya hecho un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la misma, vulnera el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran tener en relación con los méritos de la solicitud, sino que ahora debe solicitar la aceptación de la misma mediante este recurso, con el fin de que se revoque un rechazo que no está sustentado en la ley.

En el caso en cuestión, los requisitos específicos para aceptar el trámite de una divisional son claros y fueron cumplidos a cabalidad por parte de mi representada, razón por la cual ese Despacho ha debido admitirla a trámite y hacer el estudio de fondo correspondiente, manteniendo así el espíritu del debido proceso, y del derecho de defensa, dando la oportunidad al solicitante de dar respuesta a las objeciones de fondo y obtener una decisión fundamentada en relación con la patentabilidad de la misma. Sin embargo, el hecho de al haber rechazado la divisional tal como lo hizo es una clara violación de los derechos antes mencionados.

II. CONCLUSIÓN

Con base en las modificaciones y argumentos expuestos previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia reclamada en la presente solicitud divisional no ha sido objeto de estudio en ningún momento del trámite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento.

Por lo tanto amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted revocar la Resolución Número **2759**, con el fin de que se admita a trámite la solicitud divisional de la referencia, y se proceda a estudiar la misma a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados, y en consecuencia se conceda el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de las sociedades peticionarias fue allegado junto con la presentación de la presente solicitud divisional el 29 de septiembre de 2014.

V. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar:

- (i) Recibo número 15-007215, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (ii) Copia de las páginas **44** a **49** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **35** reivindicaciones.

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,

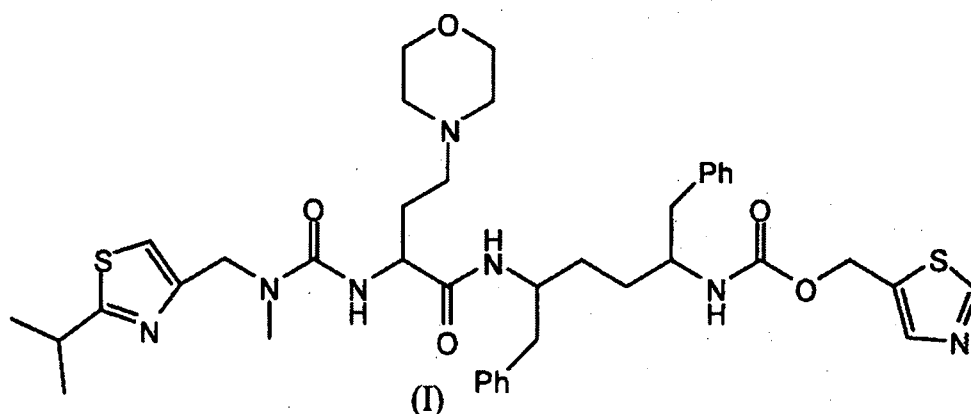

ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

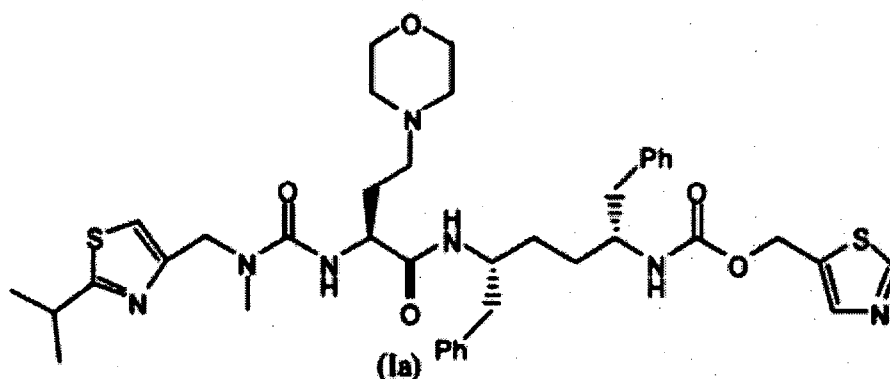
- 1) Una composición que comprende una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio y un compuesto de fórmula (I):



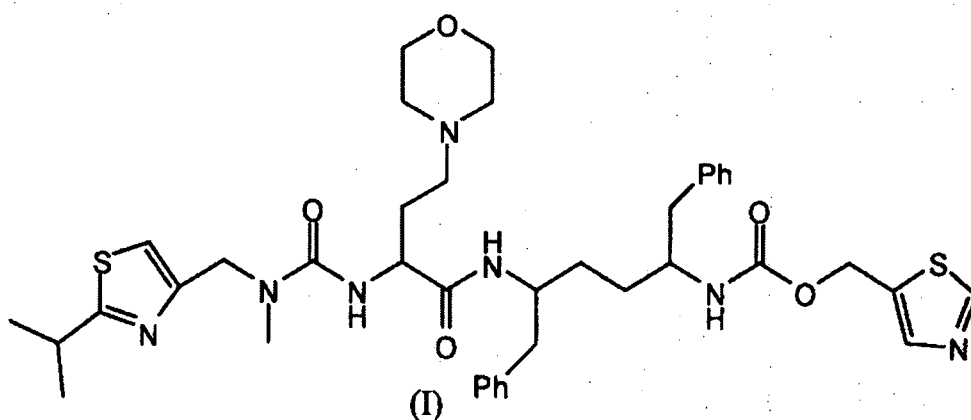
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo sobre o dentro de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, y en donde el porcentaje en peso del compuesto de fórmula (I) a las partículas portadoras sólidas es $50\% \pm 10\%$.

- 2) La composición de la reivindicación 1 en donde la compresibilidad de la composición es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio.
- 3) La composición de la reivindicación 1 en donde la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de partícula promedio de aproximadamente 10 a aproximadamente 120 micrómetros y un área superficial BET de aproximadamente 40 a aproximadamente 400 m²/g.
- 4) La composición de la reivindicación 3 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio son sílice ahumado hidrofílico.
- 5) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 3 – 4 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de grano promedio de 20 – 40 micrómetros.

- 6) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 3 – 5 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un área superficial BET de por lo menos 150 m²/g.
- 7) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 3 – 6 en donde el compuesto de fórmula (I) es recubierto en los poros y/o sobre una superficie de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio.
- 8) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 que es una composición farmacéutica que comprende además uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
- 9) La composición de la reivindicación 8 que es formulada para administración oral.
- 10) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 – 9 en donde el compuesto de fórmula (I) tiene una concentración enriquecida de $99 \pm 1\%$ del esteroisómero de fórmula (Ia):



- 11) Un método que comprende combinar el compuesto de fórmula (I):



un solvente adecuado y una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio para proveer una mezcla, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, y en donde el peso del compuesto de fórmula (I) dividido en el peso de las partículas de sílice es 1.0 ± 0.5 .

12) El método de la reivindicación 11 en donde la compresibilidad de la mezcla es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio.

13) El método de la reivindicación 11 en donde la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de partícula promedio de aproximadamente 10 a aproximadamente 120 micrómetros y un área superficial BET de aproximadamente 40 a aproximadamente 400 m²/g.

14) El método de la reivindicación 13 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio son sílice ahumado hidrofílico.

15) El método de las reivindicaciones 13 ó 14 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de grano promedio de 20 – 40 micrómetros.

16) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 – 15 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un área superficial BET de por lo menos 150 m²/g.

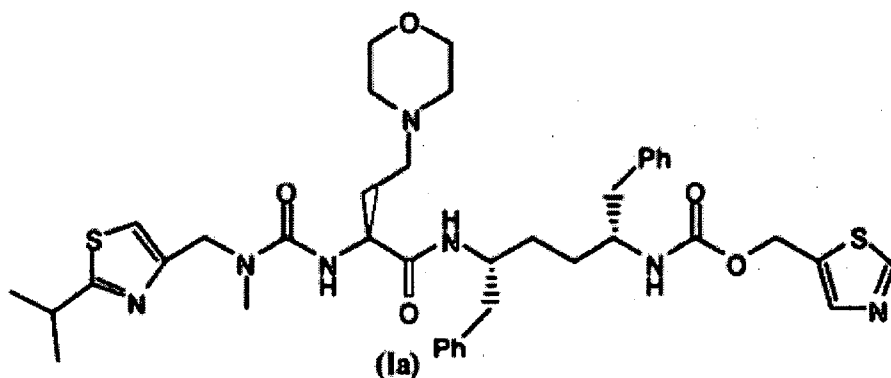
17) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 – 16 en donde el solvente es un alcohol (C₁-C₆).

18) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 – 17 en donde el solvente comprende etanol.

19) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la composición está en la forma de una tableta.

20) La composición de la reivindicación 19, en donde la tableta comprende además otro agente terapéutico.

- 21) La composición de la reivindicación 20, en donde el agente terapéutico es darunavir.
- 22) La composición de la reivindicación 20, en donde el agente terapéutico es atazanavir.
- 23) La composición de la reivindicación 19 que comprende además celulosa microcristalina; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa de sodio; y estearato de magnesio.
- 24) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 20 – 23 en donde la tableta comprende aproximadamente 1.0×10^{-5} kg (10 mg) del compuesto de fórmula (I); aproximadamente 1.15×10^{-4} kg (115 mg) de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio; aproximadamente 1.51×10^{-4} kg (151 mg) de celulosa microcristalina; aproximadamente 6×10^{-6} kg (6 mg) de hidroxipropilcelulosa; aproximadamente 1.5×10^{-5} kg (15 mg) de croscarmelosa de sodio; y aproximadamente 3×10^{-6} kg (3 mg) de estearato de magnesio.
- 25) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 20-23 en donde la tableta comprende aproximadamente 2.5×10^{-5} kg (25 mg) del compuesto de fórmula (I); aproximadamente 1.15×10^{-4} kg (115 mg) de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio; aproximadamente 1.36×10^{-4} kg (136 mg) de celulosa microcristalina; aproximadamente 6×10^{-6} kg (6 mg) de hidroxipropilcelulosa; aproximadamente 1.5×10^{-5} kg (15 mg) de croscarmelosa de sodio; y aproximadamente 3×10^{-6} kg (3 mg) de estearato de magnesio.
- 26) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 20 – 23 en donde la tableta comprende aproximadamente 1.00×10^{-4} kg (100 mg) del compuesto de fórmula (I); aproximadamente 1.15×10^{-4} kg (115 mg) de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio; aproximadamente 6.1×10^{-5} kg (61 mg) de celulosa microcristalina; aproximadamente 6×10^{-6} kg (6 mg) de hidroxipropilcelulosa; aproximadamente 1.5×10^{-5} (15 mg) de croscarmelosa de sodio; y aproximadamente 3×10^{-6} kg (3 mg) de estearato de magnesio.
- 27) Una composición farmacéutica que comprende una pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio; un compuesto de fórmula (Ia):



fumarato de disoproxilo de tenofovir; emtricitabina; y elvitegravir, en donde la higroscopicidad de las partículas portadoras de dióxido de silicio y el compuesto de fórmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de fórmula (I) y dichas partículas portadoras de dióxido de silicio cuando están juntos, y en donde la relación del peso del compuesto de fórmula (I) al peso de las partículas de sílice es $1 \pm 0.05\%$.

28) La composición farmacéutica de la reivindicación 27 en donde la compresibilidad de la composición es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio.

29) La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 27 o 28 en donde la pluralidad de partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de partícula promedio de aproximadamente 10 a aproximadamente 120 micrómetros y un área superficial BET de aproximadamente 40 a aproximadamente 400 m²/g.

30) La composición de la reivindicación 29 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio son sílice ahumado hidrofílico.

31) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 29 – 30 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un diámetro de grano promedio de 20 – 40 micrómetros.

32) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 29 – 31 en donde las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio tienen un área superficial BET de por lo menos 150 m²/g.

- 33) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 29 – 32 en donde el compuesto de fórmula (Ia) es recubierto en los poros y/o sobre una superficie de las partículas portadoras sólidas de dióxido de silicio.
- 34) La composición de cualquiera de las reivindicaciones 29-33 que es formulada para administración oral.
- 35) La composición de la reivindicación 34 que es formulada como una tableta.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 007215

Bogotá D.C., Enero 20 de 2015 - 16:43:10

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	5875	20/01/2015		24.945.000.00
RECIBO DE CA	999999999	7174	20/01/2015		1.054.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-215145- -00004-0000

Fecha: 2015-03-06 16:47:35 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Enero 20 de 2015 - 16:43:37