

Bogotá, D.C., 30 de abril de 2018

Doctor

JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

**REF.: SOLICITANTE: CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.
TÍTULO: "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE
COMPRENDEN LOBEGLITAZONA"
EXPEDIENTE: NC2017/0004382**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO OFICIO No. 1056

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TÍTULO

El examinador ha objetado el hacer mención al término "*administración oral*" debido a que este hace referencia a un método de tratamiento estos se consideran materia no patentable. En tal sentido el solicitante modifica el título de la solicitud con el fin de superar la anterior objeción de la siguiente manera:

"COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN LOBEGLITAZONA"

REIVINDICACIONES (ART. 30 D486, ART. 22 PCT)

De otra parte y en respuesta al requerimiento emitido por la División, se aporta un nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 16 reivindicaciones que incluyen modificaciones para superar las objeciones de claridad, así como se presentan a continuación:

Se ha eliminado de las reivindicaciones la expresión “para administración oral” y de la reivindicación 3, “carboximetilcelulosa de calcio”.

De otra parte y en respuesta a las objeciones de falta de sustento de las reivindicaciones 1, 3, 8 a 12, queremos señalar que no estamos de acuerdo con la opinión de la examinadora por lo siguiente:

La Guía para el Examen de Patentes de Colombia de Mayo 2012, señala en la página 69 lo siguiente:

“El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción.”

Asimismo en el apartado 2.6.7 se señala también lo siguiente:

“2.6.7 Soporte en la descripción

El examinador tendrá en cuenta que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y estar sustentadas en la descripción.”

Es decir, tal como señala la Guía el soporte de la reivindicación debe buscarse en la descripción y no solo en los Ejemplos como parece que ha hecho la examinadora. La descripción comprende toda la descripción de la invención, incluyendo los ejemplos.

Por ello, en nuestra opinión de forma errónea la examinadora solicita que se limiten las reivindicaciones.

Ya solo por lo anterior no estamos de acuerdo con su opinión de supuesta falta de soporte, pero a mayor abundamiento no estamos de acuerdo en limitar las reivindicaciones además por lo siguiente:

La Guía en el segundo párrafo de la página 86 dice textualmente (subrayados / negrita nuestros):

*Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción. **Para determinar si la generalización es apropiada, el examinador debe basarse en el estado de la técnica.** Cuando la invención corresponde a un nuevo campo tecnológico, la generalización puede ser más amplia que cuando la invención está relacionada con un avance en una tecnología conocida.*

Como puede ver la Examinadora, la Guía menciona “divulgado en la descripción”, es decir, no solo los ejemplos. Al generalizar se le debe permitir al solicitante cubrir alternativas obvias para cualquier tercero que conozca el campo técnico, para darle al

solicitante una protección justa y razonable, acorde a su esfuerzo inventivo y su contribución al estado de la técnica al divulgar su invención. Esto es, el Examinador no debería con todo el respeto, olvidar el sentido mismo de las patentes: En patentes una reivindicación no debería ser tan limitada (estrecha) como para privar al solicitante de una justa recompensa de protección de su invención, a cambio de divulgarla.

Es decir, el solicitante debe poder proteger alternativas obvias a las que cualquiera puede llegar sin realizar actividad inventiva alguna, porque de otro modo, en el futuro cualquier tercero podría infringir fácilmente, sin esfuerzo inventivo, y sin ser penalizado la patente.

Además dice la GE a continuación (de nuevo son nuestros el subrayado):

*Para reivindicaciones generalizadas en términos genéricos, el examinador debe examinar si está soportada en la **descripción**. Cuando la reivindicación incluye una generalización muy amplia y el efecto técnico es difícil de determinar, el examinador puede considerar que el alcance va más allá que el contenido divulgado en la descripción.*

*Si el examinador encuentra que uno o más términos específicos u opciones incluidos en los términos genéricos no resuelven el problema técnico con la solución propuesta ni logra los mismos efectos técnicos, entonces el examinador debe concluir que no está soportada por la **descripción**. El examinador en este caso debe invitar al solicitante a modificar la reivindicación restringiéndola.*

Es decir, consideramos que la Examinadora no ha justificado por qué el solicitante debería limitar las reivindicaciones. No ha expuesto ningún motivo en línea con la Guía de por qué en su opinión alguna opción de las incluidas en las reivindicaciones no soluciona el problema enfrentado por la invención.

A continuación se detalla el soporte en la descripción de cada una de las reivindicaciones.

Reivindicación 1: página 5, líneas 10 a 14

Reivindicación 2: página 5, líneas 17 a 18

Reivindicación 3: página 8, líneas 2 a 6, excepto carboximetilcelulosa de calcio, que se ha eliminado de la reivindicación 3.

Reivindicación 4: página 8, líneas 14 a 17 y página 9, líneas 2 a 4.

Reivindicación 5: página 9, líneas 2 a 5

Reivindicación 6: página 9, líneas 5 a 6

Reivindicación 7: página 9, líneas 5 a 7

Reivindicación 8: página 10, líneas 2 a 4; página 10, líneas 21 a 25; página 11, líneas 6 a 8; y página 11, líneas 22 a 25

Reivindicación 9: página 9, líneas 13 a 16

Reivindicación 10: página 10, líneas 11 a 19

Reivindicación 11: página 11, líneas 1 a 4

Reivindicación 12: página 11, líneas 12 a 19

Reivindicación 13: página 13, línea 10

Reivindicación 14: página 14, líneas 4 a 9

Reivindicación 15: página 4, línea 22 a página 5, línea 2; página 14, líneas 10 a 11; y página 24, líneas 8 a 12

Reivindicación 16: página 14, líneas 4 a 9

Por último en cuanto a la observación de la Examinadora relativa a las unidades, con todo el respeto el utilizar distintas unidades que un experto en la materia comprende perfectamente y sabe calcular y convertir, no es un motivo de falta de claridad. Un simple cálculo permite transformar unas unidades en otras, para lo cual un experto está de sobra capacitado. Habría una falta de claridad si faltasen las unidades, pero no es el caso.

En la solicitud de patentes aparece por ejemplo en la reivindicación 1 lo siguiente: *"1. Una composición farmacéutica para administración oral que comprende de 0,1 a 10 partes en peso de lobeglitazona o sus sales farmacéuticamente aceptables, y de 10 a 40 partes en peso de derivados de celulosa."*

El término "*partes en peso*" es cómo se especificaría en una receta las proporciones relativas de los ingredientes. Por ejemplo si una receta requiere una parte en peso de harina y dos partes en peso de azúcar, se podría usar 1 onza (o 1 miligramo, o 1 kilogramo) de harina y dos onzas (o 1 miligramo, o 1 kilogramo) de azúcar (para hacer un pequeño lote) o 1/2 libra (o ½ miligramo, o ½ kilogramo) de harina y 1 libra de (o 1 miligramo, o 1 kilogramo) azúcar para hacer un lote grande.

Las unidades (sean del SI o no) son irrelevantes, pueden ser onzas, libras, kilos, etc., lo importante es la proporción en peso.

En el caso de "*% en peso*", supongamos que se tratara de un 10% en peso de un ingrediente X [como el 10 % en peso (Ejemplo 1)] significa que de 100% miligramos de una composición, 10 miligramos son de X. Así por ejemplo se utiliza cuando se refiere a la Figura 1 en las páginas 14 a 15, y se indican los porcentajes en peso de derivado de celulosa (hidroxipropilcelulosa de baja sustitución). Adicionalmente, en dicha Tabla de la página 17 se definen cantidad de ingredientes: miligramos por comprimido, también en unidades del SI.

Por ello pensamos que las unidades son correctas, y de acuerdo al SI.

Por todo lo anterior respetuosamente discrepamos y el solicitante desea mantener las reivindicaciones que se presentan y adjuntan junto al presente memorial.

2. Después de haber dado respuesta a las observaciones y sugerencias del Examinador, solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención dado que esta cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.



HELENA CAMARGO WILLIAMSON
C.C 35.455.268 de Bogotá
T.P. 76.985

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado.
 Formulario de modificaciones.

DELEGATURA PROPIEDAD INDUSTRIAL
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES A SOLICITUDES EN TRÁMITE

1. TIPO DE SOLICITUD

☒ **MODIFICACIÓN**

☐ **CORRECCIÓN**

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE

- ☒ Patente de invención/PCT
☐ Patente Modelo de Utilidad/PCT
☐ Diseño Industrial
☐ Esquema de Trazado Circuitos Integrados

2. DATOS DEL SOLICITANTE

☐ Persona Natural

☒ Persona Jurídica

CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.

NOMBRE O DENOMINACIÓN/NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA

DIRECCIÓN Seúl, Corea del Sur

No. TELÉFONO

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO/ESTADO

NACIONALIDAD O

PAÍS DE RESIDENCIA

LUGAR DE CONSTITUCIÓN

3. DATOS DEL APODERADO

APELLIDOS		NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	
CAMARGO WILLIAMSON		HELENA	C.C. 35.455.268 de Bogotá	T.P. 76985
DIRECCIÓN	Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Piso 5		No. TELÉFONO	3257300
CIUDAD	Bogotá D.C.		CORREO ELECTRÓNICO	notipi@phrlegal.com
PAÍS	Colombia		No. RADICACIÓN DE PROTOCOLO DE PODER GENERAL	

4. MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN SOLICITADA

(Código actuación SIC - 608)

EXPEDIENTE No. **NC2017/0004382**

- ☐ Capítulo Descriptivo
- ☒ Capítulo Reivindicatorio
- ☐ Resumen
- ☐ Modificación Título

5. MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN SOLICITADA

(Código actuación SIC - 587)

- ☐ Cesión/Cambio Solicitante ☐ Cambio de Nombre ☐ Cambio de Domicilio
- ☐ Cambio de Dirección ☐ Nombre Inventor ☐ Momento Publicación
- ☐ Otra: Especifique: _____

6. ANEXOS:

- ☐ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la modificación.
- ☐ Poder, si fuere el caso.
- ☐ Documento que legalmente pruebe la cesión del inventor al solicitante o a su causante.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones y/o correcciones

7. FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL

Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio)



HELENA CAMARGO WILLIAMSON
APODERADO
C.C. 35.455.268 T.P. 76985