

/103

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 0-65549- -16-0 Fecha: 2007-08-01 08:28:50
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 23530
Fecha : 31/07/2007
Expediente : 0-65549
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 29238 de 30 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de diciembre de 2006, bajo el número 00-065549-00014-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente: "En primer lugar deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de novedad de la presente invención. Cabe resaltar los siguientes puntos que claramente demuestran que la presente invención cumple con el requisito de novedad necesario para que le sea concedido el privilegio de patente a la misma".

Respecto a la novedad señala: "Primero que todo, quiero poner de presente cuáles son los lineamientos dados por el Manual Andino de Patentes con respecto a la forma como debe adelantarse el examen de novedad:

'Para determinar la novedad se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica'.

'Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente'.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

A continuación señala el recurrente que la presente invención "contiene características técnicas diferentes las cuales nos son descritas (sic) de forma explícita en el documento D2.

"En primer lugar, quiero poner de presente que el compuesto de oxazol de la presente invención difiere del compuesto de oxazol descrito por D2 en que A^b es un grupo fenoxi sustituido con un grupo alquilo C₁₋₄ que también puede estar sustituido. D2 no describe ni sugiere un compuesto de oxazol con dicho sustituyente A^b .. Es más, en el documento D2 se menciona que en la fórmula 1, (A) podría ser un grupo hidroxilo opcionalmente sustituido (tal como se puede observar en la reivindicación 1 de dicho documento) y el grupo hidroxilo opcionalmente sustituido podría ser un grupo ariloxilo (ver pág. 7, líneas 28 a 29 del documento D2).

"Adicionalmente, D2 describe que el grupo ariloxilo representado por A podría ser sustituido con un átomo de halógeno o con un grupo alcoxilo de C1-C4. Sin embargo, D2 no describe un grupo ariloxilo sustituido por un grupo alquilo de C1-C4 tal como se reivindica en la presente invención. En este punto remito al examinador a observar la Pág. 8, líneas 18 a 25, Pág. 17, líneas 10 a 11; Pág. 19, líneas 16 a 17; Pág. 111, líneas 3 a 4, Pág. 117, líneas 15 a 17 del documento D2. Es más, en los ejemplos 1 a 92 del documento D2 no se describe un compuesto de oxazol en donde A sea un grupo fenoxilo sustituido con un grupo alquilo C1-C4.

"Adicionalmente, quiero poner de presente que los compuestos reivindicados a lo largo del capítulo reivindicatorio y en especial los revelados en las reivindicaciones 11 a 16 son novedosos toda vez que los mismos no se encuentran descritos ni sugeridos por el documento D2".

Afirma el recurrente, en conclusión, que "los compuestos descritos en las presentes reivindicaciones son, en los términos del Manual Andino de Patentes, novedosos respecto a los compuestos descritos en D2.

"De esta manera queda demostrado que existen diferentes técnicas evidentes entre la materia reivindicada en la presente invención y la reivindicada en el documento D2, de tal manera que no existe fundamento legal alguno para que el mismo sea considerado como anterioridad válida capaz de afectar su novedad.

"Ahora bien, toda vez que ha quedado demostrado que los compuestos de la presente invención son novedosos respecto a los compuestos revelados en D2 me permito poner de presente una vez más las razones por las cuales los mismos gozan adicionalmente de nivel inventivo frente a los compuestos conocidos en el estado del arte".



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

Sobre nivel inventivo argumenta el recurrente: "En primer lugar, quiero poner de presente que el compuesto descrito en D2 es útil para el **tratamiento de la diabetes**. Dicho documento no describe ni sugiere **la acción promotora de la producción/secreción de neurotrofina** que posee el compuesto de oxazol de la presente invención.

"Igualmente, si observamos las estructuras de los compuestos de la presente invención y los del documento D2 podemos ver que difieren entre sí en que el sustituyente en la posición 2 del grupo fenoxi es un grupo metoxi o un grupo metilo. Sin embargo, el presente compuesto tiene una actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina superior igual a **236%** respecto del compuesto descrito en D2..." ver fórmulas del compuesto del Ej. 39 en el documento WO 97/36882 y compuesto del Ej. 1 de la presente invención (folio 606).

Continúa el recurrente "Por otro lado, tal como se menciona en la descripción de la presente solicitud, neurotrofina significa proteínas que desempeñan un papel importante en la diferenciación y la homeostasis funcional de las células nerviosas centrales y periféricas, la formación de sinapsis y la regeneración o reparación de células nerviosas lesionadas y, en consecuencia, un compuesto con actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina es de utilidad como agente preventivo/terapéutico para las enfermedades del sistema nervioso central o periférico.

"Así, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina en sí misma del compuesto de la presente solicitud no es obvia para una persona versada en la materia, pues tal y como se muestra en el experimento adjunto, no es obvio que dicha actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto aumente de modo sorprendente al cambiar el grupo alcoxi por un grupo alquilo.

"En dicho experimento, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina se comparó entre el compuesto con la estructura más afín descrito en D2 (el compuesto del Ejemplo 39 de D2), y el compuesto del Ejemplo 1 de la presente invención.

"Así, queda demostrado que el compuesto reivindicado en la presente invención no solamente no había sido sugerido y/o mencionado por los documentos D1 y D2 sino que no podía derivarse de manera obvia y/o evidente del mismo pues con las especificidades en que el mismo es acá reivindicado no podía esperarse que la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto aumentara de modo sorprendente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

"En conclusión, se ha demostrado que la presente invención además de novedosa tiene nivel inventivo".

Finalmente, el recurrente hace alusión a unas copias que allega de las patentes otorgadas para el mismo invento en otros países, US6605629 y EP1206472, "con el animo de aportar todavía más elementos probatorios de la patentabilidad de la invención reivindicada.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

El artículo 16 de la misma Decisión andina señala: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...."

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a "un agente para promoción de producción/secreción de neurotrofina que comprende un derivado azol o una sal del mismo y es útil en el tratamiento o prevención de neuropatía y similares, y a los nuevos derivados de tiazol y derivados de oxazol que poseen actividad promotora de producción/secreción de neurotrofina" (folio 2).

ENCIA
~~720~~

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, respecto de la novedad, lo siguiente: “Primero que todo, quiero poner de presente cuáles son los lineamientos dados por el Manual Andino de Patentes con respecto a la forma como debe adelantarse el examen de novedad:



Al respecto, es necesario recordar el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...”

Teniendo en cuenta lo anterior, si se realiza una comparación de lo que se reclama como nuevo e inventivo en la solicitud en estudio y lo divulgado en la anterioridad en referencia WO 97/36882 (D2), se encuentra:

Solicitud en estudio	Anterioridad D2
Ver fórmula a folio 740	Ver fórmula a folio 740
R ¹ es un átomo de halógeno o un heterociclo que comprende un anillo de 5 o 6 miembros, conteniendo de 1 a 4 átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre.	R ¹ es un átomo de halógeno o un heterociclo que comprende un anillo de 5 o 6 miembros, conteniendo de 1 a 4 átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre.
B grupos fenilo y naftilo heterociclicos aromáticos que opcionalmente pueden tener de 1 a 3 sustituyentes.	B grupos aromáticos hidrocarbonados de C ₆₋₁₄ , tales como fenil y naftil, opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes.
Y representa un grupo divalente obtenido por la remoción de un átomo de hidrógeno de un grupo alquilo, alquenilo o alquínilo	Y es un grupo alifático divalente que tiene C1-C7, representado por una cadena lineal o ramificada, saturada o insaturada.
A ^b representa un grupo feniloxi que está sustituido por un grupo alquilo de C ₁₋₄ y	A representa un grupo hidroxil sustituido, que incluye ariloxi,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

puede estar además sustituido por halógeno, un grupo alcoxilo C ₁₋₄ , un grupo alquilo C ₁₋₄ , hidroxilo o un grupo alquilo C ₁₋₆ carboniloxilo.	preferiblemente fenoxi y naftoxi; alcoxi, alqueniloxi.
---	--

Del cuadro comparativo puede observarse que la citada anterioridad divulga la misma materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud, en consecuencia, los compuestos reclamados ahora no cumplen los requisitos de patentabilidad, en primer lugar el de novedad.

Respecto al argumento según el cual "el compuesto de oxazol de la presente invención difiere del compuesto de oxazol descrito por D2 en que A^b es un grupo fenoxi sustituido con un grupo alquilo C₁₋₄ que también puede estar sustituido. D2 no describe ni sugiere un compuesto de oxazol con dicho sustituyente A^b ... Es mas, en el documento D2 se menciona que en la fórmula 1, (A) podría ser un grupo hidroxilo opcionalmente sustituido (tal como se puede observar en la reivindicación 1 de dicho documento) y el grupo hidroxilo opcionalmente sustituido podría ser un grupo ariloxilo (ver pág. 7, líneas 28 a 29 del documento D2).", cabe señalar que dicho argumento es confuso, en el sentido de que dice inicialmente que D2 no describe que A pueda ser ariloxi y luego indica una de las partes donde se encuentra, que sí puede significar fenoxi, y fenoxi sustituido.

Ahora, al comparar el argumento con la materia realmente reclamada, se encuentra que fenoxi es opcionalmente sustituido e igual que en el antecedente D2, por tanto no se advierte ninguna diferencia. Además, no está solamente en el lugar donde indica el recurrente, también se reivindican los compuestos donde A es fenoxi y fenoxi sustituido en... ver página 100 del antecedente WO 97/36882 (folios 741 y 742).

En los apartes del documento D2 (señalados en los folios 741 y 742), se observa claramente que el compuesto sí comprende fenoxi y fenoxi sustituido lo que no concuerda con lo expuesto por el memorialista en el escrito del recurso.

Debe observarse también que está explícitamente establecido que la solicitud sí comprende el sustituyente A, como fenoxi y fenoxi sustituido de 1 a 3 sustituyentes, contrario a lo señalado por el recurrente. Para efectos de la comparación, en materia de patentes se observa que existan los elementos técnicos iguales dentro de la anterioridad y la solicitud en estudio, que describan la misma invención, tal como ocurre en el presente caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la invención de la solicitud en estudio no se considera nueva, de esta forma no resulta técnicamente procedente realizar un



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

análisis de nivel inventivo sobre la misma.

No obstante lo anterior, respecto al argumento donde se pone de presente que los compuestos reivindicados "gozan adicionalmente de nivel inventivo frente a los compuestos conocidos en el estado del arte... En primer lugar, ... el compuesto descrito en D2 es útil para el **tratamiento de la diabetes**. Dicho documento no describe ni sugiere la **acción promotora de la producción/secreción de neurotrofina** que posee el compuesto de oxazol de la presente invención..." se precisa que lo nuevo, de acuerdo con lo expuesto en este escrito, es el uso diferente del compuesto con relación al que se le da en la anterioridad, pero la materia técnica como tal, esto es los compuestos reivindicados, es conocida en el estado de la técnica por tanto no puede reclamarse como nueva, y el mero hecho de que se le atribuya un nuevo uso o un uso diferente al compuesto, que se repite es conocido, no lo convierte en diferente o novedoso y menos con nivel inventivo como para pretender la obtención de una patente de invención.

Finalmente, no se puede perder de vista que el análisis de patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración a la legislación vigente y a los antecedentes que para la misma enseñe el estado de la técnica. Por otra parte, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático o reconocimiento del derecho en otro país.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 29238 de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 JUL, 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No 72 – 35
Bogotá D. C. 4m)

202067

731

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

HONORABLES CONSEJEROS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN PRIMERA
E. S. D.

contribución
vence DIC 10/08
Expediente Interno
nue: 00-065589

Referencia : Acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de las **Resoluciones No. 29238 de 30 de
octubre de 2006 y No. 23530 de 31 de julio de
2007**, expedidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio.

Demandante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED**

Demandada : **LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO**

Yo, Germán MARÍN RUALES, mayor de edad, domiciliado en Bogotá,
D.C., identificado con la Cédula de ciudadanía N° 79.155.665 de
Usaquén, portador de la tarjeta profesional de abogado N° 64.239 del
Consejo Superior de la Judicatura, obrando como **apoderado** de TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, sociedad constituida y existente de
conformidad con las leyes de Japón, con domicilio en 1-1, Doshomachi 4-
Chome, Chuo-ku, Osaka 541-0045, Japón, de acuerdo con el poder que me ha
sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, representante principal en
Colombia para la Propiedad Industrial de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY,
LIMITED, respetuosamente manifiesto que, en ejercicio de la **acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo**, y mediante el trámite del proceso
ordinario de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, demando la nulidad
de las resoluciones número veintinueve mil doscientos treinta y ocho (29238)
de treinta (30) de octubre de dos mil seis (2006) y veintitrés mil quinientos

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ D.C.

treinta (23530) de treinta y uno (31) de julio de dos mil cinco (2007), proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio, y solicito se restablezca el Derecho de mi representada, en los términos de las peticiones que más adelante formulo.

I. PETICION PREVIA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado que previamente a la decisión sobre la admisión de la demanda, se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que a mi costa **expida copia auténtica de Resoluciones No. 29238 de 30 de octubre de 2006 y No. 23530 de 31 de julio de 2007 y certifique** sobre la notificación y ejecutoria de dichas Resoluciones.

Formulo esta petición, previa solicitud expresa de expedición de copia auténtica de los actos acusados, y constancia de ejecutoria de los mismos, a la Secretaría de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual no ha sido resuelta hasta el momento. Anexo a la presente demanda, copia de los respectivos memoriales de solicitud, radicados ante dicha entidad.

Adicionalmente, informo a este despacho que el demandante se reserva el derecho de reformar la demanda en todos sus acápites una vez se reanuden los términos respectivos finalizado el periodo de vacancia judicial tal como esta dispuesto en el Artículo 121 del Código de Procedimiento Civil.

II. PARTES.

2.1 Parte demandante.

La parte demandante es la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Japón, con domicilio en 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku,

Osaka 541-0045, Japón, representada en Colombia en materia de propiedad industrial, por el Doctor Emilio FERRERO, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C. República de Colombia, en su calidad de representante principal para la Propiedad Industrial de la misma.

2.2 Parte demandada.

Lo es la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, representada por el Superintendente de Industria y Comercio, o quien haga sus veces, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C.

III. PETICIONES

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la sentencia se hagan las siguientes declaraciones:

3.1. Que se decrete la **nulidad** de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio:

3.1.1. **No. 29238 de 30 de octubre de 2006**, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió **Negar** la concesión de privilegio de patente a la invención denominada **"AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA"**.

3.1.2. **Resolución No. 23530 de 31 de julio de 2007**, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el **recurso de reposición** interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 29238 de 2006, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa.

3.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de **restablecimiento del derecho**, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio **otorgar** el privilegio de patente a la invención

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ D.C.

denominada "**AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACION DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS**" solicitada el 31 de agosto de 2000 bajo el expediente administrativo N° 00.065.549, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente.

- 3.3 Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la **inscripción** del Certificado de patente a nombre de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, en el Registro de la Propiedad Industrial.
- 3.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, **publicar** en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

IV. HECHOS

Los hechos que dan origen a esta acción son los siguientes:

- 4.1. El 31 de agosto de 2000, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, presentó por intermedio de apoderado judicial ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada "**AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA**".
- 4.2. Por auto N° 3110 de 23 de enero de 2000, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante, el resultado del primer EXAMEN DE FORMA en los aspectos técnico y jurídico y le otorgó un plazo de treinta (30) días para formular sus observaciones o completar o aclarar los antecedentes allí señalados.

De este modo, mediante **concepto técnico** N° 1843 de 14 de noviembre de 2000, se indicó que practicado el examen de forma, de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 344, régimen legal vigente para ese momento, que la solicitud de patente no cumplía con los siguientes requisitos:

- a) No contenía el **título o nombre de la invención en forma correcta**, por lo que se sugirió modificarlo acorde con el capítulo reivindicatorio y descriptivo conforme al objeto real de la invención.
- b) Se debía redactar un nuevo pliego reivindicatorio que brindara claridad en cuanto al alcance de la invención.
- c) No contenía el resumen con el objeto y finalidad de la invención de forma correcta.
- d) No contenía una o más reivindicaciones, en forma correcta, que precisaran la materia para la cual se solicitaba la protección mediante la patente.
- e) No contenía el arte final del dibujo característico de acuerdo con el literal e) del artículo 4 y el artículo 27 del Decreto 117 de 1994. No contenía la tarjeta del archivo de propietarios en forma correcta.

4.3. El 9 de enero de 2001, el apoderado de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones un plazo adicional de treinta (30) días para atender el auto No 3110 notificado por estado el día 23 de noviembre de 2000 aportando para tal efecto el recibo oficial de pago expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

NOTARIA
SANTA
BOGOTÁ, D.C.

4.4. El 20 de febrero de 2001, encontrándose dentro del término legal, el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, presentó un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, atendiendo cada una de las observaciones hechas por los examinadores de la patente en el examen de forma, a saber:

- a) Se modificó el **título** de la invención, presentando un nuevo formato de solicitud en donde aparecía el nuevo título de la solicitud de patente.

- b) Se modificó la descripción
 - c) Se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio
 - d) Se adjuntó nuevo extracto, nueva tarjeta temática y nueva tarjeta de archivo de propietarios, de conformidad con las modificaciones hechas al título de la invención.
 - e) Se adjuntaron los artes finales de acuerdo con lo requerido.
- 4.5. La solicitud N° 00.065.549 para la invención denominada **"AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACION DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS"**, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 518 de 30 de julio de 2002, y contra ella no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
- 4.6. El 18 de octubre de 2002, el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, solicitó que se efectuara el examen de patentabilidad de la solicitud, según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, vigente para ese momento. Para este fin efectuó el pago de la tasa fijada por este concepto.
- 4.7. Mediante Oficio N° 2085, notificado por fijación en lista de 23 de febrero de 2006, se informó al solicitante, el resultado del EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- 4.8. El 4 de febrero de 2005 el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio N° 2085 y presentó argumentos para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada respecto a las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad.

NOTARIA
SERENA
COGUTÁ, B.C.

Para este fin efectuó una **MODIFICACIÓN** del pliego reivindicatorio, para demostrar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud, realizando el pago de la tasa fijada por este concepto.

4.9. Mediante Oficio N° 6512, notificado por fijación en lista de 15 de junio de 2006, se informó al solicitante, el resultado del EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4.10. El 15 de septiembre de 2006 el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio N° 6512 y presentó argumentos para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada respecto a las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad.

Para este fin efectuó una **MODIFICACIÓN** del pliego reivindicatorio, para demostrar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud, realizando el pago de la tasa fijada por este concepto.

4.11. Mediante Resolución No. 29238 de 30 de octubre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió **negar** el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "**AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACION DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS**", aduciendo que **no poseía novedad ni nivel inventivo**.

4.12. Mediante memorial radicado el día 11 de diciembre de 2006, el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, interpuso recurso de **reposición** contra la Resolución N° 29238 de 2006, solicitando que la misma fuera revocada íntegramente y en su lugar, se

otorgara la respectiva patente.

En el recurso se expusieron las razones por las cuales las anterioridades aludidas para negar el privilegio de patente de invención, **no le hacían perder la novedad ni el nivel inventivo a la patente solicitada.**

4.13. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 23530 de 2007, resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, contra la Resolución N° 29238 de 2006 y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada.

4.14. La anterior Resolución fue notificada por edicto al apoderado de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, , con lo cual sobrevino el agotamiento de la vía gubernativa de manera desfavorable para el peticionario.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Previamente a formular los cargos de ilegalidad pongo de presente que la solicitud de patente sobre la cual recae el presente litigio fue radicada en vigencia de la Decisión 344 de la Comunidad Andina la cual obliga a la Administración a resolver la patentabilidad de la solicitud con fundamento en dicha normatividad. A pesar de ésto, la Administración decidió el presente caso con fundamento en la Decisión 486, la cual en efecto reproduce las normas de novedad y nivel inventivo, razón por la cual los cargos de ilegalidad se realizaron frente a dicha normatividad, siendo igualmente predicables de frente a los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344.

Formulo los siguientes cargos de **ilegalidad por violación de la ley**, a través de los cuales se demuestra que las resoluciones N° 29238 de 2006 y 23530 de 2007, fueron expedidas con violación del Régimen de Propiedad Industrial que

NOTARIA
SEXTO
BOGOTÁ D.C.

63

se encontraba vigente al momento de su expedición, por lo cual deben ser declaradas nulas:

5.1. **VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 18 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.**

Disponen estas normas lo siguiente:

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica."

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

Los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, resultaron **violados por falta de aplicación e interpretación errónea**, toda vez que la invención solicitada por mi representada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, esto es, **nivel inventivo y novedad**, ya que sus características técnicas no habían sido anticipadas en un solo documento del estado del arte ni la misma podía derivarse de

manera obvia y/o evidente de las enseñanzas del estado del arte.

A continuación demostramos que los actos acusados fueron expedidos con violación de las normas anteriormente mencionadas, toda vez que no existían razones de hecho o de derecho que le permitieran a la Superintendencia de Industria y Comercio concluir de acuerdo con la Ley, que el invento denominado **"AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCION/SECRECION DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACION DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS"** carecía de nivel inventivo y novedad y, por ende no podía ser objeto de privilegio de patente de invención

5.1.1. VIOLACIÓN DEL ARTICULO 16 DE LA DECISIÓN 486 POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA.

Explica la citada disposición, que una invención será novedosa cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Al respecto, durante el curso del trámite administrativo que dio origen a los actos administrativos acá impugnados, la Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que la solicitud de patente de mi representada no tenía vocación de patentabilidad por no gozar de NOVEDAD debido a la preexistencia de la siguiente anterioridad:

D2. WO9736882 de 09/10/1997. Título: "OXAZOLE DERIVATES, THEIR PRODUCTION AND USE."

Sin embargo, la decisión contenida en tales actos resulta ilegal, por cuanto la solicitud de patente presentada por la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED, **SI** es novedosa, y por ende, la aplicación e interpretación que ha realizado la Superintendencia de Industria y Comercio de la disposición que consagra este concepto, resulta errónea y contraria a la Ley.

"Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interpretado. Solamente lo que esta descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgación de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto reivindicado."

A partir de lo señalado por el Manual Andino de Patentes resulta claro que si como consecuencia de la evaluación de las características técnicas de la invención frente a las enseñanzas del documento del estado del arte es posible establecer diferencias, la Oficina de Patentes necesariamente debe reconocerle novedad a la invención.

Por lo tanto, procederemos a continuación a demostrar las diferencias técnicas existentes entre la invención de mi representada y las enseñanzas del documento D2 citado por la Administración como anterioridad, veamos:

Considerando los motivos de la objeción, respetuosamente ponemos de presente que los argumentos del señor Examinador son errados, toda vez que la presente solicitud de patente NO enseña compuestos en donde A^b es **"fenoxi opcionalmente sustituido"**, a saber, *fenoxi y fenoxi sustituido*. Al contrario, la presente solicitud de patente enseña compuestos caracterizados porque A^b es "un grupo **fenoxi sustituido** con un grupo alquilo C₁₋₄". Adicionalmente, dicho grupo fenoxi sustituido con un grupo alquilo C₁₋₄ puede estar sustituido con halógeno, un grupo alcoxi C₁₋₄, un grupo alquilo C₁₋₄, hidroxilo o un grupo alquil C₁₋₆-carboniloxi. Por lo tanto, es importante señalar que la presente solicitud de patente **NO** reivindica un compuesto donde A^b sea un grupo fenoxi no sustituido, es decir **NO** reivindica un compuesto donde A^b sea un grupo fenox".

Por su parte, D2 enseña compuestos de fórmula (I) en donde A puede ser un grupo hidroxilo **opcionalmente sustituido** (D2, reivindicación 1), y el grupo hidroxilo opcionalmente sustituido incluye un grupo ariloxi (D2, página 7, líneas 28 a 32). Adicionalmente, D2 describe que el grupo ariloxi representado por A puede estar sustituido con un átomo de halógeno o un grupo alcoxi C₁₋₄.

Así pues, la presente invención es diferente de D2 en que el grupo fenoxi para A^b **siempre está sustituido** con un grupo alquilo C₁₋₄. Adicionalmente, dicho documento no revela específicamente un grupo alquilo C₁₋₄ como un

sustituyente en el grupo ariloxi para A. A este respecto, se debe tener en cuenta que la descripción en D2, señala expresamente lo siguiente:

"Los ejemplos preferidos del grupo ariloxi son grupos ariloxi que tienen 6 a 14 átomos de carbono tales como, por ejemplo, fenoxi y naftiloxi. El grupo ariloxi puede tener 1 ó 2 sustituyentes tales como, por ejemplo, un átomo de halógeno (por ejemplo, cloro, flúor, bromo), o un grupo alcoxi que tiene de 1 a 4 átomos. El grupo ariloxi sustituido incluye, por ejemplo, 4-clorofenoxi y 2-metoxifenoxi" (D2, página 8, líneas 18-25).

"A es... (iv) un grupo aril C₆₋₁₄-oxi que puede estar sustituido con un grupo alcoxi C₁₋₄,..." (D2, página 17, líneas 10-11).

"A es... (vi) un grupo aril C₆₋₁₄-oxi que puede estar sustituido con 1 ó 2 halógenos o alcoxi C₁₋₄,..." (D2, página 19, líneas 16-17).

"A es... un grupo aril C₆₋₁₄-oxi que puede estar sustituido con 1 ó 2 halógenos o alcoxi C₁₋₄,..." (D2, página 117, líneas 3-4).

"A es... (vi) un grupo aril C₆₋₁₄-oxi que puede estar sustituido con 1 ó 2 halógenos o alcoxi C₁₋₄,..." (D2, página 117, líneas 15-17).

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ, D.C.

Así entonces, es claro que D2 no anticipa todas las características técnicas esenciales de la invención de mi representada, toda vez que (i) el grupo fenoxi en los compuestos de la presente invención siempre están sustituidos; y (ii) dicho documento no revela específicamente un grupo alquilo C₁₋₄ como un sustituyente en el grupo ariloxi para A.

En consecuencia, como quedó demostrado anteriormente, es claro y evidente que el documento citado por la Administración como anterioridad para la invención de mi representada, NO divulga explícitamente todas y cada una de las características técnicas que conforman la invención y que se encuentran

descritas en el pliego reivindicatorio de la solicitud, tal y como lo exige el artículo 16 de la Decisión 486 y el Manual Andino de Patentes para que se vea afectada la novedad de la invención.

Por lo tanto, se debe concluir que al no tener la invención de mi mandante todas y cada una de las características técnicas reveladas en D2, este documento no puede tenerse como una anterioridad válida susceptible de afectar la novedad de la invención.

Se concluye así, que la solicitud de patente presentada por mi mandante si cumplía con los parámetros establecidos en el artículo 16 de la Decisión 486, en los términos que el Manual Andino de Patentes establece debe efectuarse dicho examen para reconocerle novedad a la misma frente a D2, puesto que, como se indicó anteriormente, el documento citado como anterioridad de la solicitud de patente de mi mandante no divulga todas y cada una de las características técnicas esenciales que la definen.

Por el contrario, a partir de los anteriores argumentos lo que si resulta evidente es que la invención de mi mandante cumple en su totalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y por ende las resoluciones aquí impugnadas que concluyeron lo contrario se encuentran viciadas de nulidad y deben ser revocadas por el H. Consejo de Estado.

Adicionalmente a las diferencias técnicas existentes entre la presente invención y las enseñanzas de D2 que de por si demostrarían la novedad de la presente invención, se debe además tener en cuenta que cuando un compuesto de un concepto genérico se revela en la técnica anterior, y cuando se selecciona un compuesto no específicamente revelado en la técnica anterior, y el compuesto seleccionado provee un efecto superior en comparación con el compuesto conocido, la novedad de la invención del concepto específico debe ser reconocida, por tratarse de una invención de selección.

5.1.2. VIOLACIÓN DEL ARTICULO 18 DE LA DECISIÓN 486 POR FALTA DE APLICACIÓN.

A pesar de que la Administración en la Resolución No.23530/2007 se

abstiene de efectuar un análisis del nivel inventivo de la invención de mi representada, toda vez que en su opinión la misma no superó el examen de novedad, a continuación demostramos cómo una vez demostrada la novedad de la invención, la misma también habría superado el examen de nivel inventivo.

En efecto, el error de la Administración al concluir que la invención carecía de novedad la llevó a violar el artículo 18 de la Decisión 486 por falta de aplicación, tal y como debió hacerse dentro de un estudio de patentabilidad ajustado a la Ley.

Para los anteriores efectos, es necesario entonces partir del alcance que la Doctrina y la Jurisprudencia, le han dado a la cualidad del nivel inventivo:

"Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica."¹

Teniendo en cuenta el anterior planteamiento sobre lo que debe considerarse nivel inventivo, una invención solamente cumplirá con este requisito, cuando la misma haya sido fruto de investigación y constituya un adelanto tecnológico, materializado en un resultado no evidente para alguien del oficio normalmente versado en la materia.

NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ, D.C.

Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado en reiterada jurisprudencia los elementos que debe tener en cuenta el Superintendente de Industria y Comercio, para establecer la existencia o no de

¹ Cita del tratadista GOMEZ SEGADÉ, mencionada por el Tribunal de Justicia DE LA COMUNIDAD ANDINA en la sentencia proferida, dentro del Proceso N° 26-IP-99 de 23 de julio de 1999.

NIVEL INVENTIVO en una invención:

"El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son:

El estado de la técnica y la persona experta en la técnica en cuestión.

El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,

El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados".²

En consecuencia, a partir de los anteriores parámetros corresponderá al encargado de examinar la patentabilidad de la invención, determinar si la misma tiene nivel inventivo o no.

Al respecto, el artículo 18 de la Decisión 486 señala el método que debe utilizar el Superintendente de Industria y Comercio de la invención, para establecer el nivel inventivo de la misma, esto es, determinando si *"...esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."*

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos para el presente caso que las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio fueron expedidas en

² Sentencia del 21 de julio de 2002, proferida en el proceso 39-IP-2002.

contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 18 de la Decisión 486, por las siguientes razones:

El estado de la técnica relevante para el presente caso, según la Superintendencia de Industria y Comercio es la preexistencia de la siguiente información:

D2. WO9736882 de 09/10/1997. Título: "OXAZOLE DERIVATES, THEIR PRODUCTION AND USE."

Por lo tanto, teniendo en cuenta las observaciones del Señor Examinador y de acuerdo con los lineamientos del Manual Andino de Patentes, procederemos a demostrar que, el estado de la técnica más cercano (D2), no afecta el nivel inventivo de la presente invención. Veamos:

Para estos efectos vale la pena aclarar que el problema a resolver por la presente solicitud de patente responde al hecho, de que en el momento de presentación de la solicitud existía una necesidad insatisfecha y permanente como lo era la obtención de derivados de oxazol que presentaran una actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina superior.

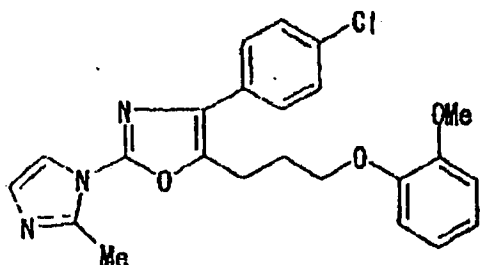
A este respecto, queremos poner de presente que si bien los compuestos de la presente invención y los descritos en D2 son similares estructuralmente, es precisamente la diferencia técnica existente entre ellos, de la cual no se tenía indicio alguno en dicha anterioridad, esto es, la presencia del grupo alquilo C₁₋₄ como un sustituyente del grupo fenoxi para A^b, la que permitió resolver el problema técnico planteado con la presente invención. En efecto, es precisamente esta sustitución la que otorga a los compuestos aquí reivindicados la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina elevada frente a los compuestos conocidos en el estado del arte.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que los compuestos reivindicados en la presente invención han superado dificultades técnicas reales. Con el fin de sustentar la relevancia de la diferenciación técnica existente, se presenta nuevamente junto con este escrito datos experimentales en donde se

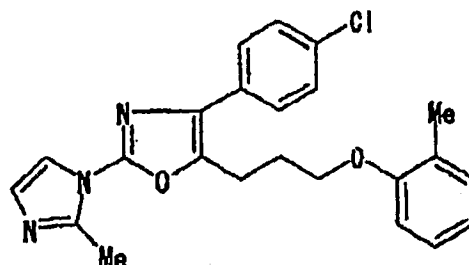
NOTARIA
SEXTA
BOGOTÁ

demuestra precisamente que debido a la presencia del grupo alquilo C₁₋₄ como un sustituyente del grupo fenoxi para A^b, el derivado de oxazol de la presente invención tiene una actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina que es 236% superior a la del compuesto descrito en D2.

Para tales efectos, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina se comparó entre el compuesto estructuralmente más cercano descrito en D2 (el compuesto del Ejemplo 39 de D2, de ahora en más, denominado "compuesto de referencia" y el compuesto del Ejemplo 1 de la presente invención (de ahora en adelante, denominado "presente compuesto").



(Comp. del Ejemplo 39 en el documento WO 97/36882)



(Comp. del Ejemplo 1 de la presente invención)

Las estructuras de estos compuestos difieren entre sí sólo en que el sustituyente en posición 2 del grupo fenoxi es grupo metoxi o grupo metilo. El presente compuesto tiene una superior actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina de $(155,3/65,9 \times 100 \cong 236 \text{ (\%)})$ respecto del compuesto de referencia.

Así pues, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina en sí del compuesto de referencia no es obvia para los expertos en la técnica y, tal como se indica en el experimento incluido, no es obvio para los expertos en la técnica que la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto **aumente rigurosamente al cambiar el grupo alcoxi en un grupo alquilo**, y este efecto no puede ser concebido con facilidad.

ACTA
SEXTA
POBOLING

Con base en lo anterior queda demostrado que el nivel inventivo del que goza la presente solicitud de patente se ve sustentado por el efecto inesperado³ que se obtuvo; es decir, por la mejora sustancial de un efecto de la misma índole (actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina) que exhiben los compuestos de la presente invención y que se fundamenta en el sustituyente en el grupo fenoxi A^b por un grupo alquilo C₁₋₄, sin que exista prueba alguna de que esta diferencia técnica haya sido sugerida por los documentos citados como anterioridades.

A este respecto, el Manual Andino de Patentes⁴ en la sección 10.8. referente al nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología, establece que en el área de la Química un compuesto o una composición química tienen nivel inventivo si se cumple alguno de los dos requisitos siguientes:

"- el compuesto tenga una estructura inesperada (caso poco frecuente); o

- **presenta un efecto inesperado**, (es el caso mas frecuente sobre todo si el compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, **o bien ser igual pero con una mejora en los resultados**)" (Negrita fuera del texto). El efecto no descrito previamente se considera sorprendente cuando para los compuestos descritos en el estado de la técnica no haya sido descrito ningún efecto y este no pueda ser derivable del conocimiento general."

Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al H. Consejo de Estado tener en cuenta que la constatación, como en el presente caso de que el compuesto reivindicado tiene un efecto técnico inesperado, es concluyente para el Manual Andino de Patentes con respecto al nivel inventivo del mismo.

Sin embargo, resulta violatorio de la Ley que la Administración pasó por alto esta prueba oportunamente aportada al expediente administrativo y

³ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág.. 83.

⁴ Manual Andino de Patentes. Pág.82.

además la expresa referencia que a este respecto realiza el Manual Andino de Patentes, pues demuestra que no se observó la normatividad vigente al momento de efectuar el examen de nivel inventivo.

Para finalizar, ponemos de presente que en vista que las enseñanzas de las anterioridades no revelan la diferencia técnica entre los compuestos y al contrario para un técnico medio en la materia no habría sido obvio y/o evidente efectuar esta modificación en los compuestos ya conocidos para lograr una elevada eficacia de los mismos; el nivel inventivo de la solicitud de mi representada no se ve afectado por la anterioridad y la misma cumple con el requisito de nivel inventivo, en los términos de *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*⁵.

En conclusión, es claro que la Superintendencia no tuvo en cuenta todos los elementos técnicos contenidos en la patente y aportados por mi mandante para realizar una evaluación acertada del nivel inventivo de la solicitud de patente N° 00.065.549.

De esta manera, ha quedado demostrado que la invención objeto de la solicitud denegada a TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED., cumple con los requisitos señalados en el artículo 18 de la Decisión 486, para que se le otorgue el privilegio de patente de invención ya que el documento encontrado en el estado del arte no era una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la misma y por ende los actos impugnados deben ser declarados nulos.

5.1.1. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LA DECISIÓN 486 POR FALTA DE APLICACIÓN.

El Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 resultó violado por falta de

⁵ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pág. 76 a 83.

este acápite probatorio y modificarlas en todo o en parte dentro de la oportunidad legal correspondiente.

VIII. ANEXOS

Presento con este documento los siguientes anexos:

- 8.1. Documento de Poder otorgado por la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED., a los Doctores Emilio FERRERO, Gonzalo PERDOMO, Luz Clemencia de PAEZ y Daniel PEÑA, ante notario público de California, Estados Unidos de Norteamérica con certificación notarial y legalización consular anexas.

Mediante este documento igualmente se acredita en los términos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, la existencia y representación de la sociedad.

De este documento se presenta copia auténtica, con traducción oficial al español.

- 8.2. Poder otorgado a mi nombre por el Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de representante para la propiedad industrial en Colombia de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMITED.
- 8.3. Copia de las solicitudes de expedición de copia auténtica y certificación de notificación y ejecutoria de las resoluciones demandadas, formuladas a la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 8.4. Copia del experimento realizado por el demandante
- 8.5. Dos ejemplares de esta demanda y sus anexos, uno de ellos para que se surta el traslado a la entidad demandada, uno para el Ministerio Público, y otra copia de la demanda sin anexos, para el Archivo de esa Corporación.

RECEIVED
SECRET
JUL 10 1968
U.S. DEPT. OF COMMERCE

IX. NOTIFICACIONES

9.1. A la parte demandante.

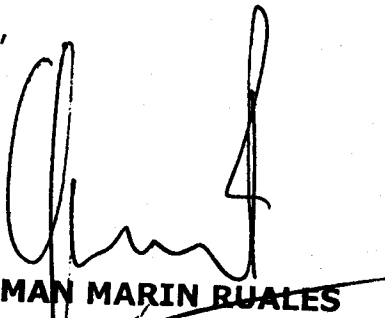
La sociedad ~~TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED~~, re
notificaciones en la Carrera 4ª N° 72- 35 de la ciudad de Bogotá, D.C., en la
persona del Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de representante para la
propiedad industrial en Colombia.

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Secretaría de esa
Sección o en sus oficinas de abogado, situadas en la Carrera 4ª N° 72 - 35 de
esta ciudad.

9.2. A la parte demandada.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, recibirá
notificaciones en cabeza del Señor Superintendente de Industria y
Comercio, ó quien haga sus veces, en el Edificio Bochica, Carrera 13 N°
27-00, Piso 10° de Bogotá, D.C.

Honorables Consejeros,



GERMAN MARIN RUALES

C.C. N° 79.155.665 de Usaquén
T.P.A. N° 64.239 del C. S. de la J.

