

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 6627,6'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-8602

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 9390 del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE DIBENZO [B,F] AZEPINA Y SU PREPARACIÓN", definida en las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 328 a 330, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de marzo de 2010, con el número 01-008602-00027-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad solicitante Novartis AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que:

"En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución No 09390 del 19 de febrero de 2010, es necesario señalar que debido a un error material involuntario al momento de modificar la reivindicación 3 del pliego reivindicatorio que se presentó con nuestro memorial del 26 de agosto de 2009, se omitió la reivindicación 4 que está dirigida al compuesto novedoso intermediario (V) que participa en el proceso reclamado en la reivindicación 3.

De hecho, este error involuntario resulta evidente ya que el último juego de reivindicaciones adjuntado al memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009 enumera las reivindicaciones 1, 2 y 3 y luego pasa a la reivindicación 5 sin nombrar la cláusula 4.

Otra razón que fundamenta la obviedad de esta omisión involuntaria se encuentra en la primera hoja del memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009, donde se explicó que se había realizado una restricción adicional en la reivindicación 3 dentro del juego de reivindicaciones que constaba de 5 cláusulas, con el fin de establecer

211

66276

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 66276

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-8602

que el proceso se limitaba a las etapas comprendidas desde el paso A hasta el paso D. Por lo tanto, es evidente que la única restricción realizada al capítulo reivindicatorio era la enunciada para la cláusula 3 y que las demás reivindicaciones quedaban intactas, tal como habían sido presentadas el día 26 de agosto de 2009, donde claramente se incluía la reivindicación 4, objeto de la omisión.

Así las cosas, en virtud a (sic) lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 486 que establece que: 'El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.'

En atención a dicho artículo solicito muy atentamente aceptar la corrección de este error material consistente en incluir la reivindicación 4. Para tal fin presento un nuevo pliego reivindicatorio incluyendo la cláusula 4 y acompañamos recibos de caja..."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio frente al compuesto de fórmula (V), la recurrente afirma lo siguiente: "(...) es necesario señalar que debido a un error material involuntario al momento de modificar la reivindicación 3 del pliego reivindicatorio que se presentó con nuestro memorial del 26 de agosto de 2009 se omitió la reivindicación 4 que está dirigida al compuesto novedoso intermediario (V) que participa en el proceso reclamado en la reivindicación 3".

"De hecho, este error involuntario resulta evidente ya que el último juego de reivindicaciones adjuntado al memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009 enumera las reivindicaciones 1, 2 y 3 y luego pasa a la reivindicación 5 sin nombrar la cláusula 4"

Frente a los argumentos citados por la recurrente es preciso señalar que a través de las modificaciones presentadas en el memorial de fecha 15 de septiembre de 2009 se logró definir y precisar que la invención correspondía a un procedimiento de síntesis para la obtención de un compuesto de fórmula (IV) basado en las etapas de: 

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 66276

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-8602

- i) Reacción de un compuesto de fórmula (V) con un compuesto de fórmula R_1OH o $(R_1O)_3CH$ para producir un compuesto de fórmula (I).
- ii) Reacción de un compuesto de fórmula (I) con NaOH al 50% y PEG para obtener un compuesto de fórmula (II).
- iii) Carbamoylación del compuesto de fórmula (II) para obtener un compuesto de fórmula (III).
- iv) Hidrólisis de un compuesto de fórmula (III) para obtener un compuesto de fórmula (IV).

y, como consecuencia de ello, se reivindicaba el compuesto intermediario de fórmula (I).

En razón a estos hechos, se debe aclarar que el privilegio de patente concedido consiste en la protección al contenido de las reivindicaciones 1 a 3 y 5, como quiera que no existe reivindicación 4 dentro del pliego reivindicatorio que obra en los folios 328 a 330. Además, se debe resaltar que esta Superintendencia analizó el contenido técnico de la materia reivindicada con lo cual evidenció que la materia pretendida correspondía exclusivamente al procedimiento de síntesis junto al intermediario de fórmula (I), como consecuencia del desistimiento sobre la protección originalmente solicitada para el compuesto de partida de fórmula (V) y que, por un error de transcripción, el solicitante había incluido el número (5) para identificar la cláusula de producto correspondiente al intermediario de fórmula (I), ya que lo que se pretendía era superar las objeciones señaladas en requerimientos técnicos anteriores.

Por otra parte, se debe resaltar que durante las etapas previas a la decisión definitiva de concesión se había planteado por parte de esta Superintendencia que el intermediario de fórmula (V) carecía de altura inventiva en virtud de las enseñanzas del estado del arte contemplado en la publicación WO9621649 (ver folio 107 ejemplo 1 de WO9621649 y folio 221 del requerimiento técnico No. 385 de oficio No. 2200 de fecha 14 de febrero de 2008), por lo que con las modificaciones presentadas con motivo del memorial de fecha 15 de septiembre de 2009 quedó en evidencia que el citado intermediario de fórmula (V) había sido excluido del contenido y alcance de la materia reivindicada.

Así las cosas, no es posible atribuir a un error involuntario la exclusión del compuesto químico de fórmula (V), cuando para la fecha 15 de septiembre de 2009 el solicitante conocía sobre la falta de altura inventiva del citado intermediario, con lo cual se configuró el desistimiento de parte de la materia contenida en el juego de reivindicaciones. 

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 66276

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-8602

En razón a este hecho y mediante su sustitución, el solicitante precisó el contenido de la materia reivindicada a la secuencia lógica de etapas que permitía obtener estructuras de fórmula (IV), así como al intermediario de síntesis de fórmula (I), por lo que no es posible reconocer protección al compuesto químico de partida del proceso de fórmula (V).

Ahora bien, en relación con la obviedad de la omisión involuntaria, la apoderada del recurrente afirma lo siguiente: *"Otra razón que fundamenta la obviedad de esta omisión involuntaria se encuentra en la primera hoja del memorial de alcance del 15 de septiembre de 2009, donde se explicó que se había realizado una restricción adicional en la reivindicación 3 dentro del juego de reivindicaciones que constaba de 5 cláusulas, con el fin de establecer que el proceso se limitaba a las etapas comprendidas desde el paso A hasta el paso D. Por lo tanto, es evidente que la única restricción realizada al capítulo reivindicatorio era la enunciada para la cláusula 3 y que las demás reivindicaciones quedaban intactas, tal como habían sido presentadas el día 26 de agosto de 2009, donde claramente se incluía la reivindicación 4, objeto de la omisión".*

Si bien es cierto que con el memorial de fecha 15 de septiembre de 2009 se indica la existencia de cinco reivindicaciones, el contenido material del pliego reivindicatorio incluye solamente las reivindicaciones 1 a 3 de procedimiento y la reivindicación 5 de producto, con referencia al intermediario de fórmula (I); así las cosas, es evidente que se produjo de manera manifiesta el retiro de la materia del intermediario de síntesis de fórmula (V), contenido en la reivindicación 4 del capítulo reivindicatorio original, máxime si se tiene en cuenta que en oportunidades anteriores se había señalado su falta de altura inventiva en virtud de las enseñanzas de la publicación WO9621649.

Así las cosas, la modificación aportada por el señor solicitante mediante el memorial de fecha 15 de septiembre de 2009 no sólo contempla la restricción para el caso de los procedimientos sino para el caso de los compuestos intermediarios reivindicados, toda vez que ya se había indicado el hecho de que el compuesto de partida de fórmula (I) carecía de altura inventiva y, por esta razón, no era posible conceder la protección por patente de invención.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición ponen de presente que la administración incurrió en un error material en cuanto a la mención correcta de las reivindicaciones concedidas, es procedente modificarla en el sentido de que el privilegio de patente se otorga para las reivindicaciones 1 a 3 y 5 de los folios 328 a 330 y no como allí quedó establecido.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 6 6 2 7 6

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. N° 01-8602

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la determinación contenida en el Artículo Primero de la Resolución N° 09390 del 19 de febrero de 2010 en la parte que se refiere a las "reivindicaciones: 1 a 4" y reemplazarla por las "Reivindicaciones: 1 a 3 y 5 de los folios 328 a 330". En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución N° 09390 del 19 de febrero de 2010 quedará así:

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la creación titulada:

"DERIVADOS DE DIBENZO [B,F] AZEPINA Y SU PREPARACIÓN "

Clasificación IPC: A 61 K 31/55.

Reivindicaciones: 1 a 3 y 5 **Folios:** 328 a 330.

Titular: NOVARTIS AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Peter Fünfschilling, Daniel Kaufmann, Olivier Lohse, Ulrich Beutler y Werner Zaugg.

Prioridad No.: 0002740.9 **Fecha:** 07 de febrero de 2000 **País:** GB.

Vigente desde: 06 de febrero de 2001 **Hasta:** 06 de febrero de 2021."

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No.09390 del 19 de febrero de 2010 en las restantes determinaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta Resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Novartis AG,

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION No. 66276

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

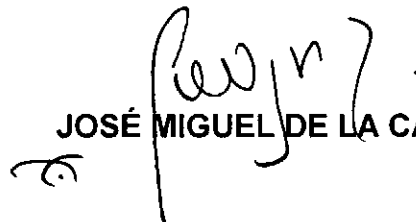
Rad. N° 01-8602

entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **29 NOV. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6.
Bogotá D.C.

202021