

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-127786- -00008-0000

Fecha: 2013-08-12 17:05:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C(

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 09.127.786
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7**
Solicitante : H. LUNDBECK A/S
Fecha de solicitud : 10 de Noviembre de 2009.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **H. LUNDBECK A/S** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **36988** del 20 de Junio de 2013, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7”** a favor de **H. LUNDBECK A/S**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **36988** del 20 de Junio de 2013, con fecha de publicación listado 2 de Julio de 2013, fecha de vencimiento 2 de Agosto de 2013, y fecha del término legal 12 de Agosto de 2013.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext: 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7”**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “que la(s) reivindicación(es) 1 a 14, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

3.2.2 “Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	US2007037830	"2-Adamantyl derivatives as P2X7 receptor antagonists"	15/Febrero/2007
D4	WO9929660	"Adamantane derivatives"	17/Junio/1999

3.2.3 “Como se dijo anteriormente, el (los) documento(s) D3 y D4 son considerado(s) el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 (...)

3.2.4 “Así, la persona versada en la materia contaba con la suficiente motivación para introducir dichos cambios en la estructura, modificando la posición de los heteroátomos (N) en el anillo fusionado, con la expectativa razonable de conservar la actividad porque los documentos [D3 y D4] anticipan la posibilidad de intercambiar las estructuras fusionadas, pasando por anillos como indol, indazol, benzotiazol o incluso purinilo sustituidos por amino-alkil-amino, lo que le permitiría concluir que se trata de series bioisósteras y porque además, la persona

versada en la materia reconocería sin dificultad que el grupo farmacofórico siempre debe incluir un puente de carboxamido sustituido por adamantilo”

- 3.2.5 “La solicitante argumenta que al definir y como fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros y específicamente como adamantilo supera las objeciones frente a la patentabilidad y la unidad de invención porque ninguno de los documentos del estado de la técnica lo anticipa. Al respecto es pertinente señalar que los ejemplos específicos divulgados en los documentos D3 y D4 presentan un grupo adamantilo vinculado por un puente de metil-carboxamida al anillo fusionado (Ej. 7 Párr. [0108] del documento D3 y Ejs. 1, 11, 17 y 35, Págs. 10, 17, 22 y 35 del documento D4), por lo que este Despacho se aparta de la afirmación de la solicitante y concluye que la materia reclamada carece de nivel inventivo”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **36988** del 20 de Junio de 2013.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para “**DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS** **CON**
ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7” a favor de **H. LUNDBECK A/S.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que dicha resolución está basada en argumentos que no fueron comunicados previamente a mi representada y se citaron documentos que no fueron mencionados durante el trámite.

5.1 Violación del artículo 29 de la Constitución Política

En el presente caso, la Resolución impugnada viola el derecho al debido proceso de mi representada por cuanto el examen final de patentabilidad fue efectuado con base en dos nuevos documentos que no fueron citados en la primera y única Acción Oficial No. 17327 del 2 de Octubre de 2012. Los nuevos documentos corresponden a D3: US2007037830 y D4: WO9929660.

Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que el análisis que realiza el Despacho en la resolución impugnada no concuerda con los documentos D1 y D2 referenciados previamente en la acción oficial No.17327.

En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que una patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 17327, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador que con el fin de remediar la violación del debido proceso i) revoque la resolución impugnada y en su lugar, ii) otorgue la patente solicitada en razón a que las objeciones planteadas con base en D1 y D2 fueron superadas o iii) expida una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5.2 No subsisten las objeciones originales

Se hace referencia al tercer inciso del artículo 45 de la Decisión 486, el cual enuncia:

“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”

Mediante el memorial con radicado No. 09-127786- -00005-0000 del 27 de Diciembre de 2012 se dio respuesta al oficio No. 17327, en donde se hace referencia a cada una de las objeciones allí comunicadas. Ninguna de los impedimentos para la concesión planteados en el oficio mencionado subsisten después de dicha respuesta, ya que, para desvirtuar los argumentos de la solicitante, el examinador debe valerse de nuevos documentos y argumentos diferentes a los inicialmente planteados, como se evidencia en el siguiente párrafo de la resolución No. 36988:

“La solicitante argumenta que al definir y como fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros y específicamente como adamantilo supera las objeciones frente a la patentabilidad y la unidad de invención porque ninguno de los documentos del estado de la técnica lo anticipa. Al respecto es pertinente señalar que los ejemplos específicos divulgados en los documentos D3 y D4 presentan un grupo adamantilo vinculado por un puente de metil-carboxamida al anillo fusionado (Ej. 7 Párr. [0108] del documento D3 y Ejs. 1, 11, 17 y 35, Págs. 10, 17, 22 y 35 del documento D4), por lo que este Despacho se aparta de la afirmación de la solicitante y concluye que la materia reclamada carece de nivel inventivo” (subraya añadida)

Así, se puede notar que el examinador desvirtúa los argumentos de la solicitante usando documentos y argumentos nuevos, lo que es un claro indicador de que todas las objeciones del oficio No. 17327 fueron superadas.

Por todo lo anterior, se considera que la resolución 36988 no cumple con las disposiciones de la Decisión 486 ni con lo estipulado por el derecho al debido proceso consignado en la Constitución Política de Colombia, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

Petición Principal:

1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **36988** del 20 de Junio de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.
2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para: que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7”** a favor de **H. LUNDBECK A/S.**

Petición Subsidiaria:

3. En caso de no accederse a la segunda petición principal se efectúe nuevamente el examen de patentabilidad sobre **“DERIVADOS DE (ADAMANTAN-1-IL-METIL)-PIRAZOL[1,5-a]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDAS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE P2X7”** y se comunique dicho examen mediante un oficio técnico (Artículo 45 de la Decisión 486), frente al cual mi representada tenga la oportunidad de defenderse.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

H. LUNDBECK A/S

9, Ottiliavej

DK-2500

Copenhagen,

Dinamarca

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,



LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-03003-0841-095-4

 SML\SML\ID-248864\WPCL3003
No. M-2013-248864\SML