

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-139912

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 5005 del 01 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "SALES NOVEDOSAS DE PIPERAZINA COMO ANTAGONISTAS D3/D2", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de abril de 2013 con el No. 09-139912-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad RICHTER GEDEON NYRT, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a las reivindicaciones que *"...El solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio más limitado que el anteriormente presentado, el cual contiene solo cuatro (4) reivindicaciones..."*

Señala a continuación, en relación con el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio presentado con el recurso que *"...no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D1 a D4... el documento D1 WO2005122266... es la única base del compuesto: trans 4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)-piperazina-1-il)etil)-N,N-dimetilcarbamoil-ciclohexamina. En dicho documento solo se mencionan en la página 4, renglones 10 a 15 las sales de éste de manera general, pero dichas sales no fueron sintetizadas ni caracterizadas en este documento."*

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio, presentado con el recurso, se encuentra que las reivindicaciones 3 y 4 son idénticas a las reivindicaciones 6 y 8,

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-139912

respectivamente, del capítulo anterior (con radicado No. 09-139912-00005-0000 de fecha 05 de diciembre de 2012 sobre el cual se tomó la decisión recurrida), mientras que las reivindicaciones 1 y 2 del nuevo capítulo difieren de las 1 y 2 del anterior en que se ha eliminado el término "solvato", siendo el objeto a reivindicar el mismo.

En cuanto al único argumento del recurrente dirigido al nivel inventivo de la invención esta Oficina reitera que los documentos D1 a D4 afectan dicho requisito de patentabilidad. El recurrente no soporta, ni desarrolla lo que afirma respecto a que "... *no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D1 a D4...*", simplemente manifiesta que el único documento que cita el compuesto trans 4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)-piperazina-1-il)etil)-N,N-dimetilcarbamoil-ciclohexamina es D1, sin que en este se sinteticen y/o caractericen las sales, clorhidrato para el caso en concreto. Sin embargo, es oportuno recordar que en el examen de nivel inventivo practicado a la solicitud objeto de estudio se emplearon los documentos D1 y D2 para afectar las reivindicaciones 1 y 2 del anterior capítulo reivindicatorio (1 y 2 del nuevo capítulo reivindicatorio), los documentos D1 y D4 para afectar la reivindicación 6 del anterior capítulo reivindicatorio (3 del nuevo capítulo reivindicatorio) y los documentos D1 y D3 para afectar la reivindicación 8 del anterior capítulo reivindicatorio (4 del nuevo capítulo reivindicatorio). Por lo tanto, no es válido el análisis que hace el recurrente en cuanto al nivel inventivo de la invención porque no tiene en cuenta los argumentos notificados por esta Oficina respecto del asunto y no tiene en cuenta los aportes de los documentos D2, D3 o D4 al documento D1 para dar solución a los problemas técnicos objetivos a resolver por la invención.

De tal manera que aunque el documento D1 divulgue el compuesto trans 4-(2-(4-(2,3-diclorofenil)-piperazina-1-il)etil)-N,N-dimetilcarbamoil-ciclohexamina sin que en este se caractericen sus sales clorhidrato o sus hidratos, aclarando que en la solicitud tampoco se caracterizan los hidratos de las sales presuntamente obtenidos, el documento D2 da solución al problema técnico de formar sales clorhidrato del mismo (planteado en las nuevas reivindicaciones 1 y 2), D3 al problema de suministrar un proceso para elaborarlas (que se encuentra en la reivindicación 3) y D4 al proporcionar la forma cristalina de la sal clorhidrato del compuesto en comento (correspondiente a la reivindicación 4), todo esto sin que la persona del oficio normalmente versada en la materia tenga la necesidad de emplear actividad inventiva, como claramente se explica en la decisión recurrida en el análisis de nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 6 y 8. Por lo tanto, el nuevo capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-139912

RESUELVE:

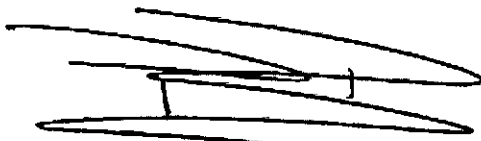
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 5005 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad RICHTER GEDEON NYRT, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 24 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ

office.bogota@bakernet.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓