

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43887

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149335

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 6063 del 25 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS DE CATECOLAMINA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE PARKINSON", 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de Abril de 2013 con el No. 09-149335-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad H.LUNDBECK A/S., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que se efectuó un incorrecto análisis de nivel inventivo de la solicitud porque en primera instancia durante el examen de patentabilidad se consideraron 2 documentos como el estado del arte más cercano y en su parecer lo anterior conduce a una falta de secuencia lógica del método problema-solución y deficiencias en comprobación de la falta de nivel inventivo de su solicitud e incluso afirma que la utilización de más de dos documentos para el examen de patentabilidad es un indicativo de nivel inventivo según el Instructivo de examen de patentes. De igual forma, asevera que la no divulgación del compuesto (MDO-NPA) en los documentos D1 y D2 es un indicativo adicional de incorrecto análisis de nivel inventivo efectuado, máxime cuando su inclusión se realizó a través nota de pie de página en la resolución de negación.

En referencia a los documentos empleados en el examen de nivel inventivo indica que el documento D1 divulga sólo el metabolito activo del compuesto de su solicitud y que este presenta una biodisponibilidad oral baja, lo que limita su utilidad terapéutica, sin embargo, no revela el profármaco reclamado de donde afirma que para una persona normalmente versada en la materia sería claro que el problema técnico objetivo de su solicitud es mejorar la baja biodisponibilidad oral del metabolito activo y, por lo tanto, el descubrimiento de los metileno-di-oxi derivados reclamados resuelve este problema, porque la evidencia experimental presentada en el capítulo descriptivo muestra que los enantiómeros (4aR,10aR) son inactivos *in*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43887

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149335

vitro pero activos in vivo.

De acuerdo con los argumentos previos, el solicitante afirma que si bien los grupos hidroxilo de las catecolaminas son importantes para la actividad biológica, es ese mismo arte previo el que está en contra de la modificación de estos hidroxilos, porque al parecer son funcionales para los agonistas de dopamina, dado que su modificación conduce a compuestos inactivos *in vitro*, sin embargo, los compuestos reclamados son agonistas *in vivo*.

En otro aparte, el solicitante afirma que la inclusión de un tercer documento viola el derecho de defensa y al debido proceso porque divulga argumentos sobre los cuales el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir y no fueron mencionados en el requerimiento 15166 de 28 de agosto de 2012.

Por último, el solicitante indica haber efectuado una restricción del pliego reivindicatorio e informa que otras oficinas han reconocido el mérito de su solicitud, como la oficina australiana.

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

Con relación al argumento según el cual se indica haber realizado una restricción del pliego reivindicatorio, lo anterior no es preciso porque aunque se excluyen dos reivindicaciones dependientes del pliego, la reivindicación independiente es idéntica y en el nuevo capítulo reivindicatorio no excluye ninguna composición o compuesto previamente reclamado, por lo que la modificación efectuada no es considerable como una restricción, sin embargo, la misma no se considera como una ampliación de materia, por lo cual se acepta la modificación propuesta.

Frente a las concesiones foráneas, es preciso indicar que en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia. De esta manera, cada país es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.^[1]

Por otra parte, en relación con el método problema-solución desarrollado por esta Oficina para la evaluación de nivel inventivo de su solicitud, es oportuno aclarar a la solicitante que aunque de manera general se defina un solo documento como el estado del arte más cercano a la materia reclamada, lo anterior, no es excluyente de que durante la evaluación de patentabilidad de una solicitud específica sea posible

[1] PROCESO 98-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicada el 27 de enero de 2011.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43887

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149335

definir dos documentos como el estado más cercano de la técnica ya que la información aportada al método problema-solución es equiparable, es decir, *per se* la definición de dos documentos como el estado de la técnica más cercano no puede ser considerada como un manejo equivocado del método. Sin embargo, para la situación en estudio el documento D2 no aporta al desarrollo del método equiparables características técnicas al documento D1 e incluso el documento D3 comparado con el documento D2 revela un número mayor de características técnicas esenciales de la solicitud, por lo cual este Despacho considera que su afirmación sobre la falta de secuencia lógica del método problema-solución y deficiencias en la comprobación de la falta de nivel inventivo de su solicitud es correcta.

Adicionalmente, se advierte que la utilización de una referencia bibliográfica o similar en nota de pie de página permite precisar o ilustrar un conocimiento general o básico que una persona normalmente versada en la materia estaría obligada a conocer, entonces su empleo no puede ser considerado *per se* como una violación a los derechos de defensa o del debido proceso porque su fin es transmitir al lector de la manera más comprensible la información requerida. Sin embargo, en el caso en estudio dado que el documento D3 fue incorporado a través de una nota de pie de página, es relevante para el evaluación de patentabilidad de la solicitud y no fue parte del requerimiento 15166 de 28 de agosto de 2012, resulta claro que la solicitante no tuvo la oportunidad de defenderse o de responder a las objeciones que la Oficina frente a este documento.

Así las cosas, como lo alega la recurrente, no se aplicó en este caso lo ordenado por el artículo 45 de la Decisión 486, toda vez que no se le brindó oportunidad de controvertir las objeciones formuladas sobre la carencia de nivel inventivo de la solicitud, basadas en los antecedentes D1 y D3.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolución No. 6063 del 25 de febrero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente trámite y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad formuladas. Lo anterior, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece: "*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas*".

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 6063 del 25 de febrero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43887

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-149335

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad H. LUNDBECK A/S, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓