



No. 10-121097- -00032-0000

Fecha: 2014-08-11 16:57:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COI
E. S. D.Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **10.121.097**
Asunto : Solicitud de Patente para: **"INHIBIDOR DE LA DPP-IV COMBINADO CON MÁS DE UN AGENTE ANTIDIABÉTICO, COMPRIMIDOS QUE COMPRENDEN TALES FORMULACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN"**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**
Fecha de solicitud : 30 de Septiembre de 2010

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **38958** del 24 de junio de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"INHIBIDOR DE LA DPP-IV COMBINADO CON MÁS DE UN AGENTE ANTIDIABÉTICO, COMPRIMIDOS QUE COMPRENDEN TALES FORMULACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN"** a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **38958** del 24 de junio de 2014, con fecha de publicación listado 1 de julio de 2014, fecha de vencimiento 1 de agosto de 2014, y fecha del término legal de 11 de agosto de 2014. En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

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: **“INHIBIDOR DE LA DPP-IV COMBINADO CON MÁS DE UN AGENTE ANTIDIABÉTICO, COMPRIMIDOS QUE COMPRENDEN TALES FORMULACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN”**

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

3.2.1 *“Las características esenciales de la invención de la reivindicación 1 habían sido derivadas de manera evidente previamente en los documentos D1 (EP1743655) y D3 (US20070281940) toda vez que la única diferencia de la reivindicación 1 respecto al estado de la técnica es que menciona “el agente nucleófilo y/o básico, el cual es un aminoácido básico que tiene un grupo amino intramolecular y características alcalinas”. Sin embargo, D3 “enseña composiciones que contienen, entre otros excipientes, reguladores de pH (Párrafo [0047]), los cuales pueden ser aminoácidos básicos (que tienen un grupo amino intramolecular que forman sales o complejos con el compuesto activo (Párrafo [0067]). En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia [...] incluiría un agente básico en la composición que se conoce en el documento D1, con el fin de lograr otra composición antidiabética alternativa, considerando que el estado de la técnica enseña la adición de un agente básico regulador de pH a las composiciones (documento D3, Párrafo [0047]), con el fin de mantener la estabilidad, logrando de esta manera la composición que se reivindica. Por lo cual la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia”*

3.2.2 *“De otro lado, los resultados destacados por la solicitante no se relacionan con la descomposición del compuesto vildagliptina, que caracteriza a la composición de la reivindicación 1, sino con la descomposición del compuesto BI 1356 es decir*

de la linagliptina (que es el 8-[(3R)-3-aminopiperidin-1-il]-7-(but-2-in-1-il)-3-metil-1-[(4-metilquinazolin-2-il)metil]-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona). Además, la disminución en la descomposición de ese compuesto activo a causa de la presencia de arginina, es un resultado que esperaría la persona versada en la materia y que sucedía en las composiciones que se dan a conocer en el documento D3 del estado de la técnica que contienen agentes que mantienen el pH básico (tales como aminoácidos). Dado que los estudios de preformulación realizados rutinariamente incluyen, obligatoriamente, el ensayo de estabilidad del compuesto activo en medios ácido y básico, estaba al alcance de la persona versada iniciar tales ensayos con compuestos básicos, como indica el documento D3. Y, visto que el compuesto activo de este tipo es estable en medio básico, la persona versada en la materia, como parte del desarrollo normal de la formulación, adicionaría una sustancia básica para mantener la estabilidad de tal compuesto activo.”

- 3.2.3** “En este orden de ideas, dado que el estado de la técnica enseña la adición de un agente básico regulador de pH a las composiciones (documento D3, Párr. [0047]), con el fin de mantener la estabilidad, tales enseñanzas sugieren la reivindicación 4 que se caracteriza porque el aminoácido es L-arginina, L-lisina o L-histidina, por lo cual esta reivindicación se considera obvia.”
- 3.2.4** “El procedimiento de las reivindicaciones 30 a 32 no menciona algún paso que se considere inventivo, porque tan sólo se refiere a que este comprende el “incorporar” los ingredientes activos y el agente básico en los excipientes, lo cual está sugerido en los documentos D1 (Párr. [0126]) y D2 (Párr. [0087]). De la misma manera, el proceso que consiste en comprimir toda la mezcla para formar tabletas se sugiere en el documento D1 (Párr. [0126]) y en el documento D3 (Párr. [0087]).”
- 3.2.5** “Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 sí da a conocer composiciones que contienen el mismo compuesto de las composiciones de la solicitud: (1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina), que es la vildagliptina, también

llamada 'LAF237' (como se puede leer en el resumen del documento D1). Ahora bien, es cierto que el documento D1 enseña que la lisina hace parte de la fracción peptidil del inhibidor del DPP-4, lo cual indica a la persona versada que, siendo un compuesto básico, será estable en medio básico y, considerando simultáneamente que el documento D3 enseña los tres elementos característicos de esta solicitud, es decir: (1) el inhibidor de DPP IV (resumen y reivindicación 10, (2) otras sustancias activas tal como metformina (Párr. [0061] y reivindicación 11) y (3) el regulador de pH (Párr. [0047]), además de que no es sorprendente que el compuesto básico sea más estable en medio básico, se considera que la tableta reivindicada no tiene 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. **38958** del 24 de junio de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **"INHIBIDOR DE LA DPP-IV COMBINADO CON MÁS DE UN AGENTE ANTIDIABÉTICO, COMPRIMIDOS QUE COMPRENDEN TALES FORMULACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN"** a favor de **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“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.”

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

En vista de las objeciones realizadas por el Señor Examinador, amablemente señalamos que ninguna de las referencias citadas divulga composiciones tal como las de la presente invención.

En primer lugar, mi representada desea poner en manifiesto que en ningún lugar de D1 se revela alguna composición de un compuesto tipo xantina, mucho menos las especies 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina tal como se recita en las presentes reivindicaciones.

Aún más, los inhibidores de la DPP4, a saber, LAF237 y DPP728 de D1 como fue indicado por el Señor Examinador difieren profundamente de las especies tipo xantina recitadas en las presentes reivindicaciones por sus estructuras químicas, tales como por ejemplo LAF237 y DPP728 que no llevan ningún grupo amino primario libre ni ninguna matriz tipo xantina. Es pertinente recalcarle al Señor Examinador que dichos inhibidores, a saber, LAF237 y DPP728 no son idénticos a 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina. Por lo tanto, D1 no se refiere a 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina.

En adición a lo anterior, en ninguna parte del documento D1 se divulga ningún aminoácido (lisina) como excipiente o ingrediente de alguna formulación farmacéutica; solo hay una ligera referencia a aminoácidos (que incluye lisina) como bloques de construcción químicos dentro de la fracción peptídica del inhibidor del DPP-4 [Párrafo 0025], pero no a aminoácidos como excipientes dentro de una formulación, por lo tanto, esta enseñanza respectiva de D1 está muy lejos de la presente invención y no está relacionada con la presente materia reivindicada.

Basado en las enseñanzas de D1 de que la lisina puede ser tomada como un bloque de construcción químico dentro de la fracción peptídil del inhibidor del DPP-4, es claro para una persona versada en la materia que la lisina no es enseñada para ser usada como un excipiente ni como estabilizador en ninguna de las formulaciones de D1. Con mayor razón, la persona versada en la materia es completamente consciente de que un elemento de estructura aminoácida químicamente enlazada (como bloque de construcción) dentro de una sustancia péptida es completamente diferente, desde el punto de vista técnico, de la sustancia molecular de aminoácido, aún mucho más en la presente situación.

De la misma forma, y a manera de ejemplo para ilustrar en términos más elementales lo que se quiere decir, tomemos como ejemplo de referencia hipotético que se tiene el elemento estructural de oxígeno químicamente enlazado (como bloque de construcción) dentro de la sustancia del agua (H_2O). Este elemento de oxígeno químicamente enlazado al agua es también radicalmente diferente al oxígeno molecular (O_2), desde el punto de vista técnico. De la misma forma ocurre con el elemento de estructura aminoácida químicamente enlazada dentro de una sustancia péptida de la presente invención, la cual es radicalmente diferente, desde el punto de vista técnico, de la sustancia molecular de aminoácido y una persona versada en la materia, que es la figura prevista por la práctica de patentes para esta evaluación, es consciente de dicha diferencia técnica.

Ahora bien, también resulta pertinente aclarar que en ninguna parte de D3 se describe ningún aminoácido como excipiente o estabilizador en ningún contexto relacionado con 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina. El párrafo [0067] tal como es citado por el Señor Examinador se relaciona a inhibidores de SGLT1 o SGLT2 (y sus complejos con aminoácidos), pero en ninguna parte se relaciona con 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina (el cual no es un inhibidor de SGLT1 o SGLT2) ni tampoco a algún aminoácido básico que tiene un grupo amino intramolecular ni tampoco a algún efecto estabilizador.

En particular:

CAVELIER

A B O G A D O S

Respetuosamente señalamos que la aproximación del Señor Examinador relacionada al nivel inventivo ya falla en el intento de identificar razonablemente el arte previo más cercano. Justamente, el arte previo más cercano es típicamente el punto de partida más promisorio para un desarrollo que pueda derivar eventualmente en la invención. Al seleccionar el arte previo más cercano, la primera consideración puede ser que este debería estar dirigido a un propósito o efecto similar al de la invención o al menos pertenecer al mismo campo técnico de la invención o a uno muy cercano. En la práctica, el arte previo más cercano generalmente es aquel que corresponde a un uso similar y requiere las modificaciones estructurales o funcionales mínimas para poder llegar a la invención a proteger.

En ninguna parte del documento D1 se divulga ningún aminoácido (lisina) como excipiente o ingrediente de alguna formulación farmacéutica. Aún más, los inhibidores de la DPP4, a saber, LAF237 y DPP728 de D1 como fue indicado por el Señor Examinador no llevan ningún grupo amino primario libre. Sin embargo, el inhibidor DPP-IV de la presente invención, el cual es 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina sí lleva un grupo amino primario libre.

Aunque las respectivas referencias citadas divulgan comprimidos apropiados, no se desprende de dicho documento que los agentes nucleófilos y/o básicos comprendidos tengan la función de estabilizar el inhibidor de la DPP-4 de la degradación con el fin de optimizar para la estabilidad química.

Tomando lo anterior en consideración, D1 no puede ser tomado apropiadamente como el estado del arte más cercano. Incluso, en un caso hipotético en el que D1 se considerara el estado del arte más cercano, y también en el que D1 se combinara con D3, la persona versada en la materia no llegaría a la presente invención porque reemplazar LAF237 y DPP728 en la composición de D1 por 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina de D2 no proporcionaría la composición que se reivindica en la presente solicitud la cual, además, comprende un aminoácido básico que tiene un grupo amino intramolecular como excipiente estabilizador. En adición a lo anterior, no existe enseñanza alguna en la referencia D1 que divulgue algún aminoácido que tiene un grupo amino intramolecular como excipiente estabilizador. Basado en la enseñanza de D1 en la cual la lisina puede ser un bloque de construcción dentro de la fracción peptídil del inhibidor del DPP-4, es claro para la persona versada en la materia de que tal aminoácido básico que tiene un grupo amino intramolecular no es enseñado para ser usado como excipiente y estabilizador en alguna formulación de D1.

Esto significa que, empezando por D1 como punto de partida como lo hizo el Señor Examinador, la persona versada en la materia estaría motivada a alejarse de la invención de la presente solicitud. Lo anterior dado que en ninguna parte de D3 se describe ningún aminoácido como excipiente o estabilizador en ningún contexto relacionado con 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina. De la misma forma, en ninguna parte de D3 se divulga a 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina en combinación con algún aminoácido.

En cambio:

Con el fin de aplicar la aproximación problema-solución de forma correcta y apropiada, el problema técnico a ser resuelto por la presente invención, tal como lo sugirió el señor Examinador, puede ser:

¿Cómo incrementar la estabilidad de una composición que comprende un inhibidor de la DPP-IV, el cual es 1-[(4-metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina?

A este respecto, es muy importante tener en cuenta que el problema técnico objetivo debe ser formulado tal que no debe contener señalado la solución técnica.

Es muy importante tener en cuenta que la presente solicitud por si sola proporciona datos experimentales (páginas 51-52, sección experimental) para estabilidad mejorada del agente nucleófilo y/o básico o el agente regulador de pH (aminoácido básico, es decir, L-arginina) contenidos en comprimidos a diferencia de los comprimidos que carecen de dicha estabilidad mejorada.

Además, en ninguna parte de D1 y/o D3 se divulga explícitamente o se encuentra relacionado al mismo problema o al mismo propósito tal como se encuentra la presente invención, como por ejemplo la provisión de una formulación respectiva optimizada para la estabilidad química.

Así entonces, no existe ninguna sugerencia razonable en las referencias citadas para que éstas sean consideradas en combinación para seleccionar y también para modificar las composiciones divulgadas aquí, mucho menos de una manera para llegar a

CAVELIER

A B O G A D O S

las composiciones reivindicadas de la presente invención, tampoco con una predicción razonable para resolver una tarea fundamental. Por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia, tratando de resolver el problema de la tarea fundamental, no llegaría a la presente materia reivindicada de la presente solicitud, ni se habría sugerido modificar las referencias de las composiciones a partir del estado de la técnica. Inclusive, aunque se hiciera la combinación de las referencias D1 y D3 (en un evento hipotético), no se llega a proporcionar completamente las limitaciones de las reivindicaciones.

A este respecto, es muy importante tener en cuenta que el nivel inventivo no corresponde a la pregunta de si las características de la invención reivindicada se pueden ensamblar de forma aleatoria o incluso pueden ser interpretadas a partir de piezas de la divulgación del estado de la técnica, sino que el nivel inventivo corresponde a la pregunta de si una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiese llegado inevitablemente a la invención reivindicada en vista de la enseñanza técnica del arte previo.

Esta pregunta se refiere a si una enseñanza técnica razonable en el arte previo en su conjunto no sólo podría, sino que habría llevado a la persona del oficio normalmente versada en la materia, ante el problema técnico objetivo, para seleccionar y luego modificar el antecedente más cercano con el fin de llegar con claridad y lógica a la presente invención.

Así, la única fuente de cualquier sugerencia para llegar sobre la base de las referencias citadas en este tema particular a las presentes reivindicaciones, podría interpretarse *a posteriori* y con la perspectiva del conocimiento retrospectivo a partir de la enseñanza proporcionada por la presente solicitud por sí misma, y esto es exactamente lo que el Señor Examinador ha hecho; sin embargo este tipo de análisis ex post facto en el estudio de la invención y el uso del conocimiento retrospectivo no está permitido de acuerdo con la legislación de patentes establecida.

En otras palabras, es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El Señor Examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Por todo lo anterior, nuevamente manifestamos nuestro desacuerdo y concluimos que el análisis realizado en la Acción Oficial No. **23158** y en la Resolución No. **38958**, se basó en un análisis retrospectivo o también conocido como “*hindsight*”, el cual lo define la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, de la siguiente forma:

“Análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.”

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente invención tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

Conclusión

Los documentos D1 y D3 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-36 de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

5.2 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Perú, patente No. **000478-2009**, la cual se encuentra adjunta a este documento.

A este respecto, vale la pena resaltar que la materia de invención correspondiente a la invención denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido el privilegio de patente en un país de la Comunidad Andina, esto es, Perú, que comparte la misma legislación de Colombia en materia de propiedad industrial, lo cual constituye un claro indicio de su patentabilidad toda vez que la misma fue otorgada bajo los mismos lineamientos de la legislación Colombiana (Decisión 486).

Si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime

conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención*** (Negrilla fuera del texto)."

Lo anterior, en este asunto específico es de particular relevancia toda vez que Perú hace parte de la Comunidad y comparte la misma legislación en materia de Propiedad Industrial con Colombia (Decisión 486 de la Comunidad Andina).

VI. PETICIÓN

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

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **38958** del 24 de junio de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2 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 **"INHIBIDOR DE LA DPP-IV COMBINADO CON MÁS DE UN AGENTE ANTIDIABÉTICO, COMPRIMIDOS**

QUE COMPRENDEN TALES FORMULACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN” a favor de BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

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

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

55216 Ingelheim am Rhein,

Alemania

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 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-09255-0841-150-7
COLO-09255-0264-021-8
COLO-09255-0264-022-6
COLO-09255-0264-023-4
DVV\DVVID-269901\WPCL9255
No. M-2014-269901\DVV

mon

“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