

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55480

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-144468

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. 32301 del 28 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE ÁCIDO OLEANÓLICO HOMOLOGADO C-17 CON UN GRUPO CIANO-ENONE EN EL ANILLO-A", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de julio de 2013 con el No. 10-144468-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LAFRANCOL S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente señala en cuanto a los requisitos de patentabilidad de la patente concedida que: *"...la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación (...) agentes tales como Atorvastatina, Rosuvastatina, Imatinib, Capecitabina, Simvastatina, entre otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: EP 409281, US 5273995, EP 521471, US 5260440, EP 564409, US 5521184, EP 602454, US 5472949, EP 33538, US 33538..."*

Por otra parte, la recurrente afirma que: *"...la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios (...) un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia (...) la concesión que motivó el presente escrito también presenta métodos de tratamiento (...)"*

Finalmente, afirma que en caso que esta Oficina insista en que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad: *"...me permito allegar copia del International Search Report y el respectivo Written Opinion Of The International Searching Authority, documentos en los cuales se resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55480

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-144468

estado del arte que afectan de manera definitiva tales exigencias..."

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

En primer lugar, es oportuno recordar al apoderado, que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, "*No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica*", por lo tanto, con el presente acto administrativo que resuelve el recurso interpuesto, queda agotada la vía gubernativa.

Con relación al argumento relacionado con las combinaciones y los métodos de tratamiento, esta Oficina revisó el capítulo reivindicatorio al que se le concedió patente de invención, que se encuentra bajo radicado No. 10-144468-00011-0000 de 17 de abril de 2013, encontrando que ninguna de ellas trata o siquiera menciona combinaciones de compuestos o métodos de tratamiento, razón por la cual el argumento presentado por el opositor carece de fundamento. Por lo tanto, no se encuentra materia objeto de exclusión o exceptuada de patentabilidad en el pliego reivindicatorio estudiado. Para mayor claridad se resume el contenido de las reivindicaciones: Reivindicaciones 1 a 11: compuestos de fórmula (I) y restricciones en la definición de algunos de sus sustituyentes; Reivindicaciones 12 a 14: compuestos específicos de los compuestos de fórmula (I); Reivindicación 15: composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (I) y un portador farmacéuticamente aceptable; Reivindicación 16: un kit que comprende el compuesto de fórmula 1.

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y su presunta afectación por los documentos citados por la sociedad recurrente, es oportuno aclarar que no se encuentra argumentación que desarrolle esta idea, sólo se encuentra un simple listado de documentos, sin que se indique a esta Oficina cómo pueden desvirtuar la novedad o el nivel inventivo de la invención. Sin embargo, en el estudio de estos se observa que las patentes EP 409281 y US 5273995 enseñan la atorvastatina; EP 521471 y US 5260440 la rosuvastatina; EP 564409 y US 5521184 el imatinib; EP 602454 y US 5472949 la capecitabina; y EP 33538 y US 33538 la simvastatina. Dichos compuestos no se mencionan en ninguna parte del capítulo reivindicatorio al que se le concedió la patente, y difieren estructuralmente de los compuestos de la invención, de tal manera que la persona versada en la materia no encuentra suficiente motivo para considerar estos documentos como anterioridad, y mucho menos, la suficiente información para desarrollar los compuestos de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva. Por lo tanto, la presente solicitud es nueva y tiene nivel inventivo frente a los documentos EP 409281, US 5273995, EP 521471, US 5260440, EP 564409, US 5521184, EP 602454, US 5472949, EP 33538, US 33538, citados como referencia por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55480

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-144468

el opositor.

Finalmente, frente a los informes de búsqueda citados por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país 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.

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

RESUELVE:

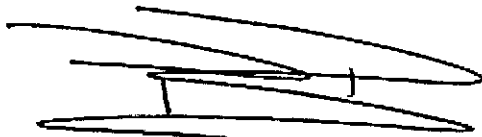
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 32301 del 28 de mayo de 2013, por medio de la cual se otorgó una patente de invención.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas *

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo *

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez *

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez *