

Clarke, N

COL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-162245-00012-0000

Fecha: 2013-09-11 14:32:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

1

P-2789

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 10.162.245

Solicitud de patente a nombre de **LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.**

Yo, **SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ** actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma domiciliada en la Carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.** solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 43794 del día 30 de julio de 2013, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 16862 notificado por fijación en lista el 25 de septiembre de 2012, en donde se demostraba el cumplimiento del requisito de novedad como se encuentra definido en el artículo 16 de la Decisión 486, a la luz del documento D1.

1.1 La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina 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”*. (El subrayado es nuestro).

P-2789

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 20118 de 6 de noviembre de 2012, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con el requisito de nivel inventivo:

El examinador rechaza las reivindicaciones a la luz de D1, D2 y D3. Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En primer lugar, es deseo del solicitante dejar en claro que los documentos D1, D2 y D3, **no divulgan la sal glicinato de metformina, sino una combinación de compuestos antidiabéticos combinados con betaínas** (por ejemplo: glicina betaina (o sales de betaina) + metformina (o sales de metformina)). En este sentido, no existe similitud o grado de comparación inventivo en la combinación de metformina con la glicina betaina, que es una amina cuaternaria, con respecto a la sal glicinato de metformina de la presente invención. Adicionalmente, la analogía con un aminoácido (glicina, que es una amina primaria) es solo circunstancial, ya que la glicina betaina es una de las múltiples denominaciones que tiene esta sustancia, debido a que la betaína pertenece a otro grupo conforme sus propiedades fisicoquímicas y farmacológicas así lo indican, muy diferentes a las de la glicina y a las de cualquier otro aminoácido.

De esta manera, la persona con conocimientos en la técnica no podría llegar a la sal glicinato de metformina de la presente invención a partir de la combinación de los documentos D1 y D3 o D2 y D3, ya que se reitera, que los documentos del estado de la técnica tratan de la combinación de glicina betaina con metformina. La presente invención divulga y enseña sobre una sal de glicinato de metformina cuyas propiedades fisicoquímicas y farmacológicas son muy diferentes a las de glicina betaina o su mezcla con metformina.

Dado el comportamiento de la curva de concentración plasmática del glicinato de metformina de la presente solicitud, muestra mayor biodisponibilidad frente al clorhidrato de metformina así como menores eventos adversos, confiriendo así nivel inventivo a la presente invención frente a la materia divulgada en D1, D2, D3.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior y los argumentos indicados en respuesta al oficio anteriormente mencionado, es claro que si bien el estado del arte anticipa la combinación de glicina y metformina como sales independientes, la obtención del cristal de glicinato de metformina solo es obvia si se estudia retrospectivamente el estado del arte, ya que la simple habilidad de la glicina para formar sales con grupos amino no hace obvia la formación de un cristal de glicinato de metformina.

Así mismo, el estado del arte demuestra que las sales de glicina y las sales de metformina en una misma composición potencian los efectos entre sí, pero el experto con habilidad en la materia sabe que una cosa es tomar dos sales por separado y otra muy diferente combinar dos compuestos en una sola sal. Lo que se logra con las sales de cada compuesto activo por separado no necesariamente se logra en la sal combinada de los dos compuestos activos.

Así las cosas, tenemos que, al basarse el examinador en la información de la solicitud en estudio y al reiterar que las características técnicas de la invención se derivaban de manera obvia de D1 sin proporcionar argumentos adicionales que demostraran tales conclusiones, cuando ya se había demostrado lo contrario, queda claro que se está haciendo un estudio retrospectivo, dado que se coloca a sí mismo en el momento en el cual la solicitud de patente ya ha resuelto el problema técnico existente, y no toma en cuenta el marco técnico que existía al momento de iniciar el desarrollo del objeto de patentabilidad de la solicitud en referencia, ni tampoco hace el esfuerzo intelectual de ubicarse en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria, con el fin de llevar a cabo un análisis adecuado del requisito de patentabilidad en cuestión.

Por otra parte, teniendo en cuenta el documento emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio que permite establecer la manera como debe realizarse el examen de nivel inventivo (INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD), en donde se establece que “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” (subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 12-IP-98, ha establecido que “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo

(nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención".
(Subrayado y negrilla fuera del texto).

Tenemos entonces como la jurisprudencia también hace énfasis sobre el hecho que el nivel inventivo de una solicitud de patente debe ser evaluado teniendo en cuenta la información que existía en el momento en que la invención correspondiente no era conocida. En este caso, por los aspectos técnicos mencionados con anterioridad, el examinador realizó un análisis partiendo de la base provista por los conocimientos ofrecidos precisamente por la solicitud de patente objeto de negación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo tanto, en este punto se configura una indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, ya que este establece que *"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"*. Con relación a lo anterior, el hecho de haber realizado un análisis de patentabilidad de la invención tipo hindsight involucra haber llevado a cabo una indebida interpretación de la norma aplicable (artículo 18 de la Decisión 486 y, en consecuencia, artículo 14 ibídem) al haberle otorgado un alcance mayor a la norma que aquella que en verdad tiene.

Con respecto a este punto, atentamente nos permitimos decir que es claro que era necesario que el examinador realizara una interpretación adecuada de lo dispuesto en la norma citada anteriormente y, sobretodo, lógica de la misma, de tal manera que se considere que el momento que se debe tener en cuenta para determinar el estado de la técnica no es aquel cuando ya el contenido de la patente objeto de solicitud ha sido divulgada sino, precisamente, antes de este.

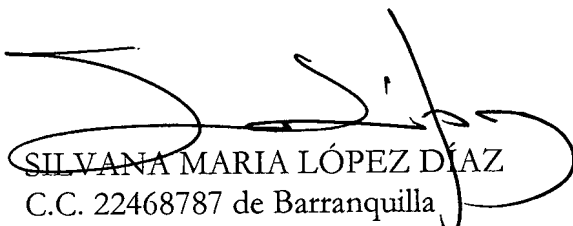
Como bien lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio *"para la evaluación de los requisitos de patentabilidad resulta de la mayor importancia **no solo** los documentos antecedentes"*, la expresión *"no solo"* significa que además de los documentos, es decir como complemento de ellos, son importantes los conocimientos, la información y experiencia del examinador de patentes. En ningún momento, ninguna norma ni jurisprudencia ha eximido a la Oficina de Patentes de la obligación de aportar pruebas para negar la solicitud. Por el contrario, la Jurisprudencia Andina, el Manual Andino de Patentes, la práctica de la oficina de patentes y ahora el texto citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, son claros en decir que la evaluación de la patentabilidad de una solicitud se basa en el establecimiento del estado de la técnica, documentos o pruebas, que permitan corroborar o ser sumados a los conocimientos del examinador para emitir un concepto donde se evidencie la falta de novedad y/o nivel inventivo de la invención.

Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establecen cuáles son los requisitos de patentabilidad y qué se entiende por nivel inventivo, lo cual quedó ampliamente definido y explicado en los párrafos previos de esta demanda, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su evaluación.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan **TODOS** los argumentos y **TODAS** las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 43794 del día 30 de julio de 2013 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22468787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

(b)

P-2789

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

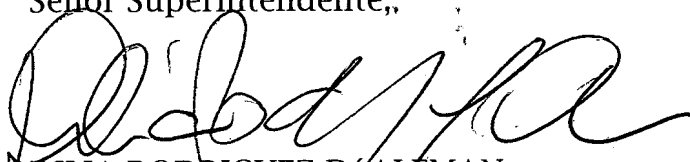
E. S. D.

Re: Expediente No. **10.162.245**

Solicitud de patente a nombre de **LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.**

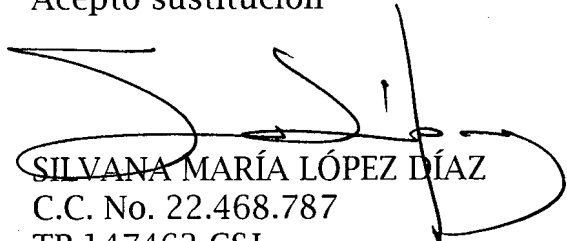
Yo, **DILIA RODRÍGUEZ D' ALEMAN**, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, Colombia, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora **SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ**, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

Señor Superintendente,,



DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
TP 20824 CSJ

Acepto sustitución



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ

6

PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por Julia Rodriguez
Jimenez
quien exhibió la c.c. 41654882 B.E.
y Tarjeta Profesional No. 20824 O.S.J. **06 AGO 2013**
Fecha [Signature]

Guillermo Chávez Crisanchio
NOTARIO

[Large handwritten signature]