

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-152516

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. 43787 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “INHIBIDORES DE DPP-IV PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE NAFLD”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 10-152516-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta en cuanto al rechazo del capítulo reivindicatorio con radicado No. 10-152516-00009-00000 que *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada (...) todo lo contenido en las reivindicaciones presentadas el 19 de abril de 2013 en el memorial 10-152516-00009-0000 se encontraba en la solicitud originalmente presentada. Por consiguiente, el Examinador está en la obligación de aceptar dicho capítulo dado que nunca se amplió el invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.”* Afirmación soportada en los apartes de la descripción que cita la recurrente donde se encuentran los compuestos, excipientes y menciones al procedimiento de obtención de las composiciones que se logran con los compuestos de la invención.

Señala a continuación, haciendo referencia al capítulo reivindicatorio de fecha 06 de marzo de 2013 con radicado No. 10-152516-00008-0000, que *“...al no aceptar dicho capítulo (el presentado con radicado No. 10-152516-00009-0000), el examinador estaba en la obligación de tener en cuenta la modificación hecha el 6 de marzo de 2013 bajo el número de radicación 10-152516-00008-0000, algo que tampoco hizo (...) ignora totalmente el capítulo radicado bajo el número 10-152516-00008-0000.”*

Teniendo en cuenta los anteriores dos argumentos, la recurrente manifiesta que *“...la motivación de la Resolución 43787 no es adecuada ni suficiente ni íntimamente relacionada con la decisión que se pretende y por consiguiente, dicha Resolución está carente de motivación.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-152516

Por otra parte, la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, del cual señala que *“Teniendo en cuenta que se cumplen todos los requerimientos exigidos por el artículo mencionado (refiriéndose al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000), se solicita atentamente dar trámite a esta solicitud divisional.”* -Subrayado fuera de texto-.

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

Tiene razón la recurrente en que el capítulo reivindicatorio presentado el 19 de abril de 2013 con radicado No. 10-152516-00009-0000 no implica ampliación de materia a la solicitud presentada inicialmente. Se encuentra que las reivindicaciones 1-8, 13-14 y 16-20 del capítulo reivindicatorio en comento son producto de lo divulgado en la descripción (radicado No. 10-152516-00000-0000) en los siguientes apartes: los procesos de preparación, composiciones farmacéuticas y excipientes que pueden comprender desde la página 18, línea 20 hasta la página 19, línea 26; otros activos que pueden estar presentes en combinación con los compuestos de la invención desde la página 19, línea 24 hasta la página 27, línea 5; los compuestos de la invención, que comprenden dichas composiciones desde la página 12, línea 23 hasta la página 17, línea 8; el compuesto 1-[(4- metil-quinazolin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-(R)-amino-piperidin-1-il)-xantina en la página 17, líneas 9 a 12 y en la página 27, líneas 6 a 8. Por lo tanto, el pliego reivindicatorio con radicado No. 10-152516-00009-0000, de fecha 19 de abril de 2013, se rechazó de manera inapropiada, debiendo ser estudiado conforme a lo establecido en la Decisión 486 de 2000.

Por otra parte, también es cierto que no fue tenido en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado el 06 de marzo de 2013 con radicado No. 10-152516-00008-0000 para el estudio de patentabilidad luego del rechazo, equívoco como se explicó anteriormente, del pliego presentado con radicado No. 10-152516-00009-0000.

Finalmente, en cuanto al capítulo reivindicatorio presentado con el recurso objeto de esta Resolución se acepta toda vez que no implica ampliación de materia y se encuentra soporte del pago de la modificación voluntaria del mismo. Sin embargo, es oportuno aclarar que lo aceptado para estudio de patentabilidad por esta Oficina es el nuevo capítulo reivindicatorio presentado con radicado No. 10-152516-00013-0000, de fecha 13 de septiembre de 2013 y no una divisional como se encuentra en el escrito del recurso.

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, se encuentra procedente revocar la resolución cuestionada y proseguir el trámite legalmente previsto, con el propósito de continuar con la evaluación de la patentabilidad de la creación aquí reclamada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-152516

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 43787 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención a la creación denominada “INHIBIDORES DE DPP-IV PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE NAFLD”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se practique un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. No. 10-152516-00013-0000, de fecha 13 de septiembre de 2013, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, y a la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez