

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711

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. 74812 del 30 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS DE TETRACICLINA SUSTITUIDOS CON FLÚOR EN C7", con fundamento en los Artículos 14 y 20, literal (d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 3 de la solicitud en estudio se refiere a un método de tratamiento.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2013 con el No. 11-027711-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Tetraphase Pharmaceuticals, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina la reivindicación 3 tiene nivel inventivo "y no se trata escuetamente de un método, sino de todo un procedimiento excepcional, que no fue valorado ni tenido en cuenta, debido a la falta de análisis y profundidad que amerita esta clase de invenciones."

Señala a continuación que "Con el ánimo de acelerar el trámite de la solicitud y que la misma se concediera sin mayores objeciones, con fecha 4 de octubre de 2011, el solicitante pidió la restricción de la reivindicación 1 original para cubrir particularmente el compuesto TP-434, siguiendo la estrategia de que, una vez que se emitiera una acción oficial para esta solicitud antes de su concesión, se presentaría la correspondiente solicitud divisional que cubriera particularmente el compuesto TP-271. Sin embargo, esa oportunidad de presentar una solicitud divisional nunca se presentó para el solicitante, ya que sin mediar acción oficial alguna y de forma expedita, se emitió la resolución de concesión parcial para las reivindicaciones 1 y 2 enmendadas por el solicitante, negándose la concesión de la reivindicación 3, omitiendo la aplicación del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la oficina de Patentes no notificó a mi representada, respecto a la no patentabilidad de la reivindicación 3."

En cuanto se refiere al compuesto TP-271, afirma que las pruebas in vivo

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711

muestran que este compuesto produjo una reducción de infección pulmonar en los modelos de infección pulmonar neutropénica con MRSA resistente a la tetraciclina. Y que exhibe una excelente potencia contra patógenos respiratorios de salud pública, resistente a múltiples fármacos clave (MDR), incluyendo *S. pneumoniae*, MRSA, *S. pyogenes*, *H. influenzae* y *M. catarrhalis*; contra cinco agentes de bioamenazas importantes: *Y. pestis*, *B. anthracis*, *R. tularensis*, *B. mallei* t *B. pseudomallei*; y contra patógenos gram-negativos y gram- positivos MDR difíciles de tratar; de lo cual concluye que este compuesto tiene nivel inventivo.

El recurrente explica que el Artículo 45 de la Decisión Andina 486 establece que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Y que este artículo también prevé que cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Agrega que el artículo 48 contempla que si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Adicionalmente, cita el Instructivo para examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad de la SIC en su acápite sobre requerimiento según el Art 45 D 486 (Pág. 81), que plantea: "Si tras el examen de la solicitud en los siguientes temas: descripción, reivindicaciones y dibujos, si es una invención, si está excluida de patentabilidad, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención se observa que la invención no es patentable o que no cumple alguno de los requisitos establecidos en la D 486 para la concesión de la patente, se notificará al solicitante para que retire los impedimentos para la concesión."

De otro lado, agrega que "Entendemos que para el presente caso, la autoridad de examen tenía la opción de emitir una acción oficial previo a la concesión, para que el solicitante retirara la reivindicación 3 de la solicitud según se enmendó, que se refería a materia no patentable de acuerdo a la D486, y al mismo tiempo poder presentar una solicitud divisional para la materia retirada de la solicitud original, lo cual también está permitido por el Artículo 36 de la D486, el cual establece que el solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias."

Pero, afirma, la SIC "no profirió notificación alguna relacionada con la eventual negativa de la reivindicación 3, pretermitiendo la oportunidad que la Ley le otorga a mi representada para aclarar y profundizar, respecto a la invención solicitada o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711

para solicitar una divisional de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la citada Decisión 486." Y concluye que "Como consecuencia de la actuación de la División de Patentes, se ha violado el derecho del debido proceso y de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, el cual tiene como columna vertebral asegurar el resultado justo y equitativo dentro de un proceso, dando la oportunidad de deliberar, controvertir y defenderse."

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 la reivindicación 3 tiene nivel inventivo, esta Superintendencia aclara que no es cierto, dado que un método para tratar una infección bacteriana en un sujeto que comprende la administración de una cantidad eficaz de un compuesto no es un objeto susceptible de examen de patentabilidad porque el Artículo 20, literal (d), de la referida Decisión 486 establece que "No serán patentables: (...) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales". De lo cual se entiende que el método de la reivindicación 3 no es patentable, por lo tanto no tiene sentido la aseveración según la cual es un procedimiento excepcional, porque este tipo de método no es patentable *per se* y por tanto no requiere de examen.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que el solicitante restringió la reivindicación 1 original para cubrir particularmente el compuesto TP-434, siguiendo la estrategia de que, una vez que se emitiera una acción oficial para esta solicitud antes de su concesión, presentaría una solicitud divisional con el compuesto TP-271, pero que finalmente no lo hizo porque antes fue emitida la resolución de concesión parcial para las reivindicaciones 1 y 2 y de negación para la reivindicación 3, esta Superintendencia aclara que, si había dos compuestos de interés que presentaban efectos técnicos sorprendentes para la persona versada y que tienen el mismo tipo de núcleo en común, no era necesario dividir la solicitud para obtener el privilegio para los dos compuestos. De otro lado, considerando que de acuerdo con el Artículo 36 de la D 486 ("El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias (...)"), es discrecional del solicitante el dividir la solicitud, es claro que tal solicitud divisional pudo haberse presentado antes de la decisión.

No obstante lo enunciado, dado que es cierta la afirmación del recurrente según la cual "Si tras el examen de la solicitud en los siguientes temas: descripción, reivindicaciones y dibujos, si es una invención, si está excluida de patentabilidad, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y unidad de invención se observa que la invención no es patentable o que no cumple alguno de los requisitos establecidos en la D 486 para la concesión de la patente, se notificará al solicitante para que retire los impedimentos para la concesión." Y dado también

Página 3 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-027711

que la SIC no presentó tal notificación relativa a la no patentabilidad de la reivindicación 3, se observa que asiste razón al recurrente en su aseveración según la cual se ha violado el derecho al debido proceso.

Lo anterior, aunque, en palabras del recurrente, el solicitante entiende que la reivindicación 3 se refiere a materia no patentable de acuerdo a la D 486.

Por lo expuesto, resulta procedente, en aras de dar aplicación al principio del debido proceso, revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 74812 del 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención. Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37045

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

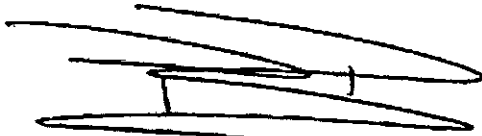
Rad. PCT/11-027711

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Tetraphase Pharmaceuticals, INC, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
mail@rubiolawyers.com
hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓