

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49758

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165101

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. 21348 del 31 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO (3R)-3-(ACETILAMINO)-4(3'-FLUOROBIFENIL-3-IL) BUTANÓICO INHIBIDORES DE NEPRILISINA”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de mayo de 2014 con el No. 11-165101-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente allega, junto con el presente recurso, nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones y según el cual, se corrigen varios errores del capítulo reivindicatorio concedido. Igualmente, paga la tasa establecida por las modificaciones voluntarias efectuadas.

En relación con las correcciones realizadas, la recurrente solicita que “...se acepte la modificación de la reivindicación 3 y la corrección de los errores materiales (donde)...la definición de los radicales X y X1 está incompleta...así como la definición del radical B1...y dos definiciones del radical A1.”

Finalmente, la recurrente afirma que gracias a las modificaciones presentadas, las reivindicaciones no amplían la materia inicialmente presentada ni concedida, ni se ven afectadas por el arte previo.

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

Respecto a la inclusión de las definiciones faltantes (X, X1, B1 y A1), es cierto que las mismas hacen parte del alcance de la patente concedida y se encuentran dentro del capítulo descriptivo de la solicitud. Por lo tanto, se acepta la corrección de la recurrente en cuanto a los faltantes mencionados.

En relación con la corrección de la definición de R4 en la reivindicación 3, esta Oficina efectuó una revisión de la misma y notó que en la patente concedida el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49758

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165101

número de átomos de carbono (6 a 20) del arilo dentro de la definición de R4 no coincidía con aquello revelado en la reivindicación 1 (6 a 10), por lo tanto la corrección propuesta por la recurrente es aceptada.

En conclusión, el capítulo reivindicatorio contenido dentro del presente recurso es aceptado, puesto que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma el solicitante paga la tasa establecida por las modificaciones voluntarias que realiza.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 21348 del 31 de marzo de 2014, por medio de la cual se otorgó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO (3R)-3-(ACETILAMINO)-4(3’-FLUOROBIFENIL-3-IL) BUTANÓICO INHIBIDORES DE NEPRILISINA”

Clasificación IPC: C 07 D 213/82; A 61 K 31/21

Reivindicaciones: 1 a 11 ***Radicado:*** 11-165101-00015-000 de 15 de mayo de 2014

Titular: NOVARTIS AG

Domicilio: Basilea, Suiza

Inventores: Gary Mark Coppola, Yuki Iwaki, Rajeshri Ganesh Karki, Toshio Kawanami, Gary Michael Ksander, Muneto Mogi y Robert Sun.

<i>Prioridades N°:</i> 61/181.756	<i>Fecha:</i> 28 de mayo de 2009	<i>País:</i> US
61/263.145	20 de noviembre de 2009	US
61/324.943	16 de abril de 2010	US

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/057247 ***Fecha:*** 26 de mayo de 2010

Vigente desde: 26 de mayo de 2010 ***Hasta:*** 26 de mayo de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:49758

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-165101

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante NOVARTIS AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández