

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 68107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 107581

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 17028 de 26 de marzo de 2010, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "4-(N-FENILAMINO)-QUINAZOLINAS/QUINOLINAS NOVEDOSAS Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN", con fundamento en los artículos 14, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma, además de no cumplir con el requisito de concisión, no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un producto y un método sugeridos por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de mayo de 2010, con el número 04-107581- 00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente expresa que la solicitud presentada ostenta claridad y concisión en su definición y en sus reivindicaciones, toda vez que la naturaleza química de los sustituyentes y la longitud de todas las cadenas se encuentra presentada de forma tal que puede ser comparada y diferenciada del estado de la técnica anterior. Así mismo, el alcance de la solicitud se encuentra limitado a los compuestos cuyos sustituyentes están soportados por ejemplos de aplicación específicos en la misma solicitud.

De la misma manera, la apoderada afirma que:

"Finalmente, con respecto al requisito de claridad es importante señalar que los fundamentos por los cuales la misma es objetada en el presente caso no se encuentran consignados en el artículo 30 de la Decisión 486 y por ende no pueden servir de fundamento válido de una decisión en este sentido.

En efecto, precisamente su Despacho en la misma Resolución acá impugnada señaló expresamente que la única norma vinculante en materia de patentes en Colombia es la Decisión 486 y que por ende, cualquier otro documento (Manual Andino de Patentes) invocado por el solicitante no puede ser tenido en cuenta: 'por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina'.

De otro lado, si dicho documento no puede ser invocado por el solicitante y la discusión sobre las objeciones formuladas debe centrarse en lo señalado en la Decisión 486, no se entiende sobre qué norma de dicha decisión se objeta la

68107

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 68107

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 107581

claridad cuando su artículo 30 no señala nada al respecto."

De otra parte, en lo relacionado con el requisito del nivel inventivo de la solicitud, la recurrente no se encuentra de acuerdo con los argumentos de la Oficina en lo referente a que, en vista de las anterioridades D1 y D2, un experto medianamente versado en la materia técnica puede lograr el objeto de la solicitud estudiada, pues, a criterio de la apoderada, en los datos experimentales de los anexos 1 y 2, presentados como respuesta del oficio No. 163, notificado por fijación en lista el día 13 de junio de 2008, los compuestos heterocíclicos bicíclicos presentan un efecto sorprendente e inesperado. Adicionalmente, en la respuesta al mencionado oficio se observa la comparación de los resultados de la presente invención con los de las anterioridades, demostrando la superioridad de los compuestos revelados en la solicitud estudiada sobre los divulgados en los documentos D1 y D2.

De igual manera, de los resultados anteriormente citados, la apoderada afirma que los valores IC50 de los compuestos de la solicitud denegada representan una ventaja sorprendente y un efecto frente a los documentos de las anterioridades D1 y D2.

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

Como primera medida, en cuanto al argumento de la recurrente según el cual la solicitud presentada posee concisión y claridad, cabe puntualizar que la invención no se cuestionó por la falta de claridad sino porque el capítulo reivindicatorio no goza de concisión, requisito que debe cumplir una solicitud para la obtención de la patente de invención, según lo prescribe el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Aclarado lo anterior, este Despacho observa que de la lectura del capítulo reivindicatorio obrante a folios 528 a 548 del cuaderno administrativo, la materia que se pretende proteger no es concisa, toda vez que el significado de cada radical contempla un sinnúmero de posibilidades que al ser combinados entre sí proporcionan un numero elevado de posibles compuestos para ser reivindicados, sin definir el alcance de la invención.

Así mismo, la redacción de los significados de los grupos Rb, Rc, Rd, R1, R2 y R5 es imprecisa, puesto que la solicitante divide en párrafos tales significados y la forma de presentarlos no da a entender si un párrafo corresponde a significados de un grupo o de otro. Por ejemplo, el grupo R5 al parecer tiene 8 o 9 párrafos de posibles significados, donde en cada párrafo se contemplan más de diez sustituyentes que pueden ser del grupo R5. Adicionalmente, no se comprende si el párrafo obrante a folio 530 del cuaderno administrativo corresponde al grupo R5 o a otro grupo. Por lo tanto, al no poseer concisión la materia reivindicada en la solicitud estudiada, no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 30 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 681071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 107581

la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad andina.

Ahora bien, en cuanto a la norma sobre la cual fue objetada la concisión de la solicitud presentada, se reitera que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece como requisito la concisión del capítulo reivindicatorio cuando estipula:

***"Artículo 30.-** las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones se considerará una reivindicación dependiente múltiple". - Subrayas fuera del Original-

Del artículo citado se concluye que las reivindicaciones deben definir la materia para la cual se solicita la protección, deben ser claras y concisas por sí mismas. Por lo tanto, de acuerdo con los razonamientos realizados, este Despacho encuentra que las objeciones efectuadas respecto a la concisión de la solicitud estudiada se encuentran fundadas en la mencionada Decisión 486 de 2000.

Por último, después de una revisión de los datos allegados por la recurrente en memorial de 13 de junio de 2008 (Fls. 549 a 558), este Despacho aprecia que los mismos no presentan unidades de concentración para poder ser comparados de una manera adecuada, puesto que al no contar con las unidades de concentración no se puede realizar una comparación objetiva de dichos resultados. Además, el documento D1 (Fl. 589) divulga algunos datos afines con los ejemplos 1, 3, 3(1) y 4, los cuales relacionan datos con valores de IC50 en las mismas unidades (nM) que los compuestos reivindicados. Así mismo, en tal anterioridad se aprecia que existe un rango entre 4 y 67, el cual al ser comparado con los datos allegados por la solicitante para los compuestos reivindicados no se evidencia una mejora real, ya que reportan valores para más de 20 compuestos dentro del mismo rango que reporta el documento D1.

En el mismo sentido, la anterioridad D2 (Fl. 590) divulga datos de IC50 en las mismas unidades (nM) de las que se observan en el documento mencionado por la recurrente (memorial de 13 de junio de 2008), observando que la anterioridad D2 presenta un rango entre 29 y 59 y al ser comparado con los datos de los compuestos reivindicados en la solicitud, se encuentra que hay más de 10 compuestos que presentan ese mismo rango de actividad reportado en el documento D2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 681071

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 107581

En conclusión, los datos a los que hace referencia la apoderada en el recurso no son contundentes para demostrar un efecto mejorado o sorprendente en relación con lo conocido en el estado de la técnica (anterioridades D1 y D2), toda vez que para los compuestos de la solicitud no hay unidades reveladas que puedan demostrar equivalencia con los compuestos reivindicados. Igualmente, los documentos D1 y D2 demuestran una actividad equivalente a la de la solicitud estudiada, con muchos de los compuestos que se reivindican.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 17028 de 26 de marzo de 2010, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

29 NOV. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora.
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalino. 
Revisó: Doris Elena Polo Córdoba. 
Revisó: José Luis Salazar López. 
Aprobó: José Luis Londoño Fernández. 