

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 53838 del 19 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TIOFENOS SUSTITUIDOS, METODO PARA SU PRODUCCION, SU USO COMO UN MEDICAMENTO O REACTIVO DE DIAGNOSTICO Y UN MEDICAMENTO QUE LOS COMPRENDE".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de enero de 2009, bajo el número 04 120498 00014 - 0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar se otorgue el derecho a la patente de la invención.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

El recurrente transcribe el artículo 45 y el numeral 1.2.2.2.3 de la Circular Única y manifiesta "(...) De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

"En este orden de ideas, su Despacho debió emitir un segundo oficio de fondo y no negar directamente la solicitud sin permitir una retroalimentación por parte del solicitante más aún cuando el señor examinador incluye nuevos argumentos en contra de la claridad de la solicitud. Más específicamente, en el Oficio No. 9879, notificado por fijación en lista del 1 de agosto de 2008, el señor examinador informa, en el numeral 3.2 en cuanto a claridad de las reivindicaciones: *"Reivindicación 12 - 13: Medicamento o composición que puede ser aceptable en la medida en que la molécula sea nueva."* aclaro que las reivindicaciones 12 - 13 equivalen a las nuevas reivindicaciones 4 y 5. Esto es, el examinador inicialmente no hizo ninguna objeción a la claridad de la reivindicación 13 (nueva 5) en cuanto

39489.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

a las 'muchas combinaciones de compuestos' que hace ahora en la Resolución, por el contrario dio a entender que probando la novedad de la molécula la reivindicación podría aceptarse. Así entonces, los argumentos por los cuales se niegan la reivindicación 5 son diferentes a los mencionados en el Oficio de fondo y por lo tanto con la Resolución 53838 se violó el derecho de defensa de mi representada pues no se le permitió refutar las objeciones y, en consecuencia, la posibilidad de superarlas."

En cuanto a la objeción sobre novedad el recurrente manifiesta que "(...) La comparación hecha en la resolución es equivocada toda vez que los radicales R7 y R8 no son equivalentes al radical Z de D1. Esta comparación no es posible ya que Z está dentro del anillo diazacicloalkileno y, R7 y R8 son substituyentes del anillo correspondiente."

Con el objeto de probar las diferencias existentes entre los compuestos de D1 y de la presente invención, el recurrente compara las formulas químicas expuestas en la presente solicitud y la formula química de la anterioridad D1. (Folios 222 y 223 del expediente)

Y, continúa: "En conclusión, la fórmula (I) de acuerdo con la invención no puede superponerse con la fórmula (I) del documento D1. Es claro que no son equivalentes y que dadas las diferencias existentes debe reconocerse la novedad del compuesto de formula (I) y de las reivindicaciones dependientes.

"Reitero que los compuestos de la presente invención son estructuralmente muy diferentes al compuesto divulgado por D1 puesto que los compuestos de D1 presentan radicales menores R7 y R8 que no pueden formar un anillo de unión y, como consecuencia de esta diferencia los compuestos de D1 sólo muestran efectos inhibidores de NHE y no de NH3 como si lo hacen los compuestos reivindicados por el solicitante."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN - 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

De otro lado, el artículo 16 prevé que “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a compuestos potentes inhibidores de intercambiador sodio/proton NHE3, útiles para prevenir o tratar trastornos respiratorios y ronquidos, como hipotensores, antiarritmicos, enfermedades inducidas por sucesos isquémicos y/o reperusión, entre otros.

Ahora bien, en primer término argumenta el recurrente, que la resolución de negación viola el derecho de defensa del solicitante al no poder refutar las objeciones efectuadas, debido a que en el primer oficio de fondo no se hizo ninguna objeción a la claridad de la reivindicación 13 (nueva 5) en cuanto a las muchas combinaciones de compuestos, por el contrario se dio a entender que probando la novedad de la molécula la reivindicación podría aceptarse, sin embargo negó directamente la solicitud.

Sobre este punto en particular, este Despacho se permite manifestar que le asiste razón al recurrente, al comprobarse la novedad del compuesto por medio de las modificaciones a las reivindicaciones realizadas como respuesta al oficio 9879, motivo por el cual se hace necesario proporcionar al solicitante la oportunidad de manifestarse sobre las objeciones de claridad formuladas.

De otra parte, afirma el recurrente que considera que el compuesto es novedoso y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN⁷- 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

que la comparación hecha por la Oficina es equivocada, toda vez que los radicales R7 y R8 no son equivalentes al radical Z de D1. Esta comparación no es posible, ya que Z (en la anterioridad) está dentro del anillo diazacicloalquileo y R7 Y R8 (en la solicitud) son sustituyentes del anillo correspondiente.

Se aclara al recurrente que revisado detenidamente el cuadro adjuntado para el examen de novedad, se observa que la comparación realizada en primera instancia fue equivocada, de tal forma que el compuesto podría considerarse nuevo, toda vez que en la anterioridad el Radical Z no es igual a los Radicales R7 y R8 de la Formula (I).

Finalmente, el recurrente sostiene que las diferencias entre los compuestos hacen que la anterioridad solamente muestre efectos inhibidores de NHE y no de NHE3 como la presente solicitud.

Al respecto cabe anotar, que no obstante haber dado la oportunidad de mostrar la actividad de los compuestos o bien sus efectos ventajosos contra la anterioridad desde el primer examen de fondo, no se adjuntaron evidencias, razón por la cual debe evaluarse el nivel inventivo de la invención, pues las moléculas de ambos documentos tienen unas diferencias que técnicamente no son relevantes y haría falta observar resultados que evidencien algún efecto inesperado de los compuestos con respecto al estado de la técnica o la actividad de los mismos para poder comparar, ya que ambos compuestos son explícitamente antihipertensivos.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera que el objeto de la invención en estudio si bien puede cumplir con el requisito de novedad aún no se ha establecido si cumple con el de nivel inventivo, requisito indispensable para la concesión de la patente, según lo ordenado en el artículo 14 de La Decisión 486, razón por la cual se hace necesario evaluarlo, pues, se reitera, no fue objeto de evaluación durante la actuación administrativa.

En consecuencia, analizados los argumentos del recurrente se advierte que es procedente revocar la resolución cuestionada, como quiera que le asiste la razón en relación a la claridad y novedad de la invención, por lo tanto se debe continuar con el trámite legalmente previsto para seguir evaluando la patentabilidad de la solicitud con respecto al capítulo reivindicatorio modificado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 53838 del 19 de diciembre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN^º- 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

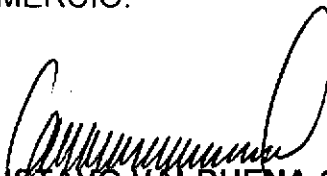
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, en consecuencia enviar el expediente a la División de nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con el estudio de fondo.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 JUL. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7 A-09
Bogotá D. C.

202066