

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 008844

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 15694

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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 la Resolución No. 66596 del 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención denominada "COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO ANDROGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE ESTAS COMPOSICIONES", con fundamento en los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que a pesar de la respuesta del interesado a las notificaciones de fondo, subsisten los impedimentos para la negación.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 26 de enero de 2010, con el número 05 015694 00016 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, manifiesta el recurrente la sorpresa del solicitante ante la no aceptación del pliego de reivindicaciones presentado como respuesta al último estudio de fondo, donde el examinador considera que se incurrió en una extensión a lo divulgado inicialmente. Al respecto, el solicitante resalta que el alcance de las reivindicaciones fue limitado al definir una composición que combina dos compuestos específicos, tal como se observa en las modificaciones realizadas. Asimismo, las reivindicaciones 2 y 3 no pueden de manera alguna extender el derecho de la reivindicación principal al definir composiciones farmacéuticas subordinadas a la composición de la reivindicación principal. Específicamente, la reivindicación 3 define que la combinación comprende el compuesto A (definido en la reivindicación principal), con lo cual no excede el derecho pretendido por la reivindicación 1.

Señala el apoderado, que no se comprende la motivación que ha llevado al señor examinador a las conclusiones sobre ampliación de lo divulgado y, por ende, a la no aceptación del capítulo reivindicatorio presentado en respuesta al tercer requerimiento de fondo. Aún más, si el examinador considera que la reivindicación 3 es una ampliación de lo originalmente divulgado, lo cual no aceptamos, debió simplemente rechazar dicha reivindicación y no la totalidad del capítulo Reivindicatorio, para el cual ya había determinado la existencia de novedad y nivel inventivo.

6
311

8844

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 08844

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 15694

Ahora bien, alega el recurrente que se puede deducir de lo argumentado por el Despacho, que el Capítulo Reivindicatorio modificado presentado, no se encuentra afectado por el arte previo. Es más, el examinador declara en el primer estudio de fondo que la solicitud en estudio es nueva y presenta nivel inventivo; así mismo, en el segundo estudio de fondo, el examinador vuelve a dar concepto favorable frente a estos dos requisitos.

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

En primer lugar, frente a la sorpresa del solicitante por la no aceptación del pliego de reivindicaciones por considerarse que hubo una ampliación a lo divulgado inicialmente, este Despacho estima que las reivindicaciones 1 y 2 limitan el alcance de la reclamación a la materia sustentada en la descripción que consiste en la combinación propuesta en el folio 60 y en los ensayos presentados a partir del folio 63. Sin embargo, se debe aclarar que contrario a la afirmación del recurrente, la reivindicación 3 no se encuentra subordinada a la composición de la reivindicación principal (reivindicación 1); de hecho, la reivindicación 3 depende de ella misma (ver folio 192). Del mismo modo, la composición reclamada en la reivindicación 3 es más amplia que la composición de la reivindicación independiente 1, ya que reclama cualquier composición que contenga el compuesto 11β-fluoro-17β-hidroxi-7α-metil-estr-4-en-3-ona.

En segundo lugar, en consideración a que el recurrente señala que si se cree que la reivindicación 3 es una ampliación de lo divulgado originalmente, debió rechazar únicamente dicha reivindicación y no todo el capítulo reivindicatorio, esta Oficina considera que efectivamente se encuentra una incoherencia en la dependencia de la reivindicación 3, por cuanto dicha reivindicación no se encuentra subordinada a la reivindicación principal, además de no ser nueva como se estableció en el numeral 3 del folio 194, toda vez que corresponde a la materia objeto de la publicación DE10104327 (pág. 4, renglón 34, ejemplo 1, reiv. 8, párr. 0038). Esto motivó a la no aceptación del capítulo reivindicatorio.

De lo anterior, y teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente, se acepta el capítulo reivindicatorio presentado como respuesta al tercer examen de fondo, en el folio 192.

Por último, alega el recurrente que tanto en el primer estudio de fondo como en el segundo se determinó que la solicitud es nueva e inventiva y, en tal sentido deduce que el capítulo reivindicatorio modificado no se encuentra afectado por el arte previo. Al respecto, se aclara al recurrente que la combinación de las reivindicaciones 1 y 2 del folio 192 es nueva e inventiva, como se estableció en los conceptos de estudio de patentabilidad de la presente solicitud (folio 153). Sin embargo, la reivindicación 3 no es una reivindicación subordinada a la composición de la reivindicación 1, puesto que se caracteriza así (folio 192):

7.000

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 08844

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 15694

"Composición farmacéutica de acuerdo con las reivindicación 3" (subrayado fuera del texto). Por lo tanto es una reivindicación independiente que reclama una composición que comprende el compuesto 11 β -fluoro-17 β -hidroxi-7 α -metil-estr-4-en-3-ona, por lo cual se ratifica que esta reivindicación carece de novedad como se estableció anteriormente debido a que corresponde a la materia objeto de la publicación DE10104327 (pág. 4, renglón 34, ejemplo 1, reiv. 8, párr. 0038).

Por lo anterior, se decide conceder el título de patente para las reivindicaciones 1 y 2 del folio 192 y negar la reivindicación 3 del mismo folio.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Artículo primero de la Resolución No. 66596 del 23 de diciembre de 2009 en el sentido de conceder la patente a las reivindicaciones 1 y 2, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución No. 66596 del 23 de diciembre de 2009 quedará así:

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

**"COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11 β -HALOGENADO
ANDROGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE
ESTAS COMPOSICIONES"**

Clasificación IPC: A 61 K 31/565.

Reivindicaciones: 1 y 2 **Folio:** 192.

Titular: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Domicilio: Berlín, Alemania.

Inventores: Reinhard Nubbemeyer, Ursula Habenicht, Rolf Bohlmann.

Prioridad No.: US 60/449.400 **Fecha:** 25 de febrero de 2002 **País:** US

Prioridad No.: 102 34 525.2 **Fecha:** 25 de Julio de 2002 **País:** DE

Vigente desde: 25 de julio del 2003 **Hasta:** 25 de julio del 2023.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 08844

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 15694

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el Artículo Primero de la Resolución N°. 66596 del 23 de diciembre de 2009, esto es, denegar el privilegio de patente a la reivindicación 3 de la presente solicitud.

ARTICULO 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.

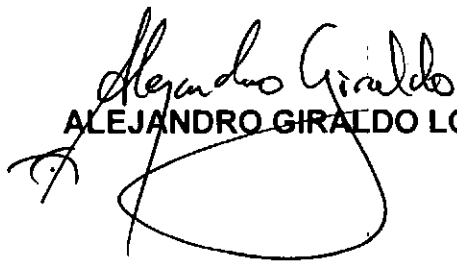
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

18 FEB. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctor
J. Ian Raisbeck
Diagonal 34 No. 5-28
Bogotá D.C.

202097