

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17.287.5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

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° 12567 del 5 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA HEPATITIS C", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad, por tratarse de un compuesto que se encuentra comprendido en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de abril de 2010, con el número 05 117348 00008 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la presente invención no carece de novedad por cuanto la definición de L⁰, dentro del capítulo reivindicatorio, no incluye en todos los casos el hidrogeno (H).

Teniendo en cuenta lo anterior, la apoderada alega que lo argumentado en el párrafo precedente se hace más evidente *"si se tienen en cuenta los argumentos presentados en el Memorial de Respuesta radicado el 9 de Julio de 2009 como respuesta al Oficio No 2301 en donde se afirmaba que el patrón de sustitución definido por L⁰, L¹ y L² no estaba revelado en D1"*. Además, afirma que teniendo en cuenta que se trataba de la primera acción oficial expedida por este Despacho se consideró que el nuevo pliego reivindicatorio cumplía con el requisito de novedad.

De otra parte, la apoderada sostiene que teniendo en cuenta la modificación efectuada al capítulo reivindicatorio y la facultad que la Decisión 486 otorga a este Despacho para efectuar dos o más requerimientos cuando considere que no se cumplen los requisitos de patentabilidad *"no era previsible para mi representada de acuerdo con el principio del debido proceso, la expedición de una decisión mediante la cual se negara el privilegio de patente solicitado"*.

Ahora bien, la recurrente resalta que el Manual Andino tiene por objeto la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 287 5

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

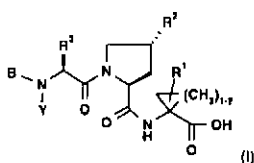
armonización de los procedimientos y prácticas en materia de patentes. Además, indica que la metodología prevista en dicho Manual no fue tomada en cuenta al momento de estudiar el presente caso, pues no en todas las reivindicaciones sometidas a consideración la definición de los radicales es la misma.

Igualmente, la apoderada advierte que este Despacho debió tener en cuenta que en las reivindicaciones dependientes 34, 36 y 37 se definen compuestos en donde L^0 tienen significados diferentes de H.

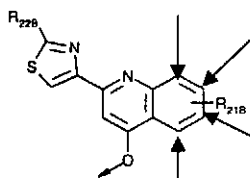
Finalmente, la apoderada hace énfasis en que *"el argumento del Despacho para negar la patente solicitada no resulta aplicable al pliego reivindicatorio en su conjunto y muy por el contrario, lo que permite es concluir que en la solicitud de patente se revelan compuestos nuevos, que no habían sido revelados previamente en lo enseñando en el documento D1"*.

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

En relación con el argumento de la recurrente según el cual la invención no carece de novedad por cuanto la definición de L^0 , dentro del capítulo reivindicatorio, no incluye en todos los casos el hidrógeno (H), este Despacho sostiene que el patrón de sustitución definido para L^0 , L^1 y L^2 en la reivindicación 1 si se encuentra revelado en la anterioridad D1 (FI. 446, compuesto de fórmula I y FI. 454, reivindicación 33), ya que dicha anterioridad reclama compuestos de fórmula:



Donde R^2 es como se define en la reivindicación 33:



donde el radical R_{218} puede estar ubicado en cualquiera de las 4 posiciones libres del anillo benceno de la quinolina. Es decir, la posición 6 (que equivale a L^2 en la presente solicitud) o la posición 8 (que equivale a L^1 en la solicitud) tienen significados como alquilo, alcoxi, halo y trifluorometilo como los desglosados en la solicitud denegada motivo por el cual se concluye que la posición 7 del anillo (que equivale a L^0 en la actual solicitud) es hidrógeno. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 287 5'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

De lo anterior, se evidencia que, contrario a lo afirmado por la apoderada, la reivindicación 1 de la solicitud reclamada y sus dependientes 2 a 33, 35 y 38 a 46, no cumplen con el requisito de novedad.

Respecto al argumento según el cual teniendo en cuenta la modificación efectuada al capítulo reivindicatorio y la facultad que la Decisión 486 otorga a este Despacho para efectuar dos o más requerimientos cuando considere que no se cumplen los requisitos de patentabilidad, resulta pertinente precisar que, con base en la normativa andina corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad.

Por su parte la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: *"para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez".* (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta que es por decisión de la Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante el Oficio No. 2301, notificado el 27 de febrero de 2009, comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales se consideró que dicha solicitud no es patentable.

En concordancia con lo antes expuesto y dados los defectos que continuó presentado la solicitud, no estimó necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicación con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486 y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que las reivindicaciones, no cumplen con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues, por el contrario, de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 2875

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Ahora bien, la apoderada sostiene que el Manual Andino tiene por objeto la armonización de los procedimientos y prácticas en materia de patentes. Al respecto, se aclara a la solicitante que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. 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.

En cuanto a que este Despacho debió tener en cuenta que en las reivindicaciones dependientes 34, 36 y 37 se definen compuestos en donde L⁰ tienen significados diferentes de H, esta Oficina reitera que la anterioridad D1 revela compuestos donde el anillo de la quinolina se encuentra monosustituído sobre el anillo benceno (compuestos 333, 334, 709, 711, 714, 717, 719, 722, 723, 733).

Adicionalmente, la presente solicitud enseña compuestos en los cuales el anillo de quinolina se encuentra sustituido simultáneamente en las posiciones 7 y 8 (L⁰ y L¹ respectivamente en la reivindicación 34, respectivamente) o simultáneamente en las posiciones 6 y 7 (L² y L⁰ en las reivindicaciones 36 y 37 respectivamente). Por lo anterior, los compuestos reclamados en las reivindicaciones 34, 36 y 37 cumplen con el requisito de novedad.

Comparando la actividad de los compuestos de las reivindicaciones 34, 36 y 37 (Fl. 317) que tienen un IC₅₀ < 200nM, con la actividad de los compuestos del estado de la técnica D1 (Fls. 526 a 531) que tienen un IC₅₀ < 500nM, se concluye que los compuestos de las reivindicaciones 34, 36 y 37 cumplen con el requisito de nivel inventivo, porque son 2.5 más activos que los divulgados en la anterioridad D1.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad respecto a las reivindicaciones 1, 33, 35 y 38 a 46 (Fls. 474 a 495, 497, 498, y 500 a 503) y se revoca en cuanto a la denegación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 34, 36 y 37 (Fls. 495, 496 y 498 a 500).

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“NUEVOS COMPUESTOS DERIVADOS DE TRIPÉPTIDOS COMO INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE LA**



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

RESOLUCIÓN 7 287 5'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

PROTEASA NS3 DEL VHC".

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Artículo Primero de la Resolución No. 12567 del 5 de marzo de 2010 en el sentido de conceder la patente a las reivindicaciones 34, 36 y 37, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución No. 12567 del 5 de marzo de 2010, quedara 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:

"NUEVOS COMPUESTOS DERIVADOS DE TRIPÉPTIDOS COMO INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE LA PROTEASA NS3 DEL VHC"

Clasificación IPC: A 61 K 31/47.

Reivindicaciones: 34, 36 y 37 ***Folios:*** 495, 496 y 498 a 500

Titular: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

Domicilio: Ingelheim am Rhein, Alemania.

Inventores: Montse LLINAS-BRUNET, Murray D. BAILEY, Punit BHARDWAJ, Josée BORDELEAU, Pasquale FORGIONE, Elise GHIRO, Vida GORYS, Nathalie GOUDREAU, Sylvie GOULET, Teddy HALMOS, Jean RANCOURT.

Prioridad No.: US 60/472.709 ***Fecha:*** 21 de mayo del 2003 ***País:*** US

Solicitud Internacional N°: PCT/CA 2004/000715 ***Fecha:*** 19 de mayo de 2004

Vigente desde: 19 de mayo del 2004 ***Hasta:*** 19 de mayo del 2024".

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 12567 del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 2875

Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede parcialmente una patente de invención

Rad. PCT 05 117348

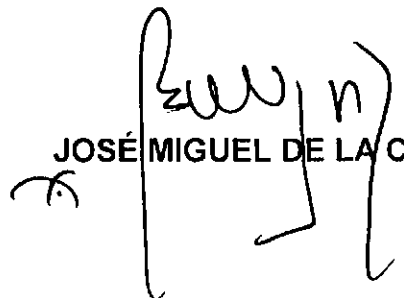
5 de marzo de 2010 en las restantes determinaciones.

ARTICULO TERCERO: 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 Vetmedica GmbH, 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 **24 DIC. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35.
Bogotá D. C.

202066