

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

**RESOLUCIÓN No: 5162**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-78330

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 26539 del 27 de abril de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la patente de invención a la creación denominada "COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLO [1,5-a] PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINA (CDKs)", por estimar que la misma cumple con los requisitos de patentabilidad de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de mayo de 2012, con el número 06-078330-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad opositora Lafrancol S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida, la sociedad opositora asevera que existen inconsistencias técnicas y jurídicas; la primera de ellas es que, según ella, este Despacho ha valorado un capítulo reivindicatorio y se ha concedido otro, pues "el capítulo reivindicatorio otorgado fue presentado ante la SIC el 16 de marzo de 2012, en 8 reivindicaciones, al paso que el análisis de patentabilidad y la concesión derivada de éste, se basaron en el documento radicado por el solicitante el 24 de mayo de 2011 en 11 reivindicaciones, circunstancia que de suyo elimina la legalidad de la resolución que nos ocupa, y debería dar lugar a la revocatoria solicitada" – Negrillas y subrayas del original-.

De la misma forma, menciona que ninguno de los dos capítulos reivindicatorios presentados por la sociedades solicitantes ostenta 13 reivindicaciones, tal como se menciona en la resolución recurrida, toda vez que el capítulo presentado el día 24 de mayo de 2011 consta de 11 reivindicaciones y el capítulo presentado el 16 de marzo, el cual fue concedido, consta de 8 reivindicaciones.

Asimismo, la recurrente afirma que el capítulo reivindicatorio concedido por esta Oficina fue presentado por fuera de los términos previstos para tal efecto, pues el capítulo presentado el 24 de mayo de 2011 fue reemplazado por uno otro a través del formulario de correcciones y modificaciones el día 16 de marzo de 2012 sin que se haya solicitado una prórroga de términos, ni cancelado la tasa correspondiente a tal petición.

De otra parte, argumenta que las modificaciones realizadas a la solicitud presentada por parte las solicitantes modificación la naturaleza de la misma y **"por ende, el examen de fondo y la valoración del estado de la técnica eran aplicables a la versión original, pero no a la modificada y a la postre otorgada"**. –Negrilla del original-.

En este sentido, para sustentar lo expuesto anteriormente, la recurrente argumenta que la clasificación efectuada por esta Oficina respecto a la solicitud concedida no está referida a

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

**RESOLUCIÓN No: 5162**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-78330

preparaciones medicinales ni mucho menos a agentes antineoplásicos. Igualmente, afirma que se debió efectuar una nueva búsqueda de antecedentes los cuales no involucraran preparaciones farmacéuticas ni combinaciones farmacológicas, así como tampoco compuestos con actividades terapéuticas y/o métodos de tratamiento asociado, al tiempo que se debió requerir a las sociedades solicitantes la información respecto a los nuevos hallazgos de esa nueva búsqueda.

Por último, la accionante también afirma que el título por medio de la cual se otorgó la solicitud presentada no corresponde con el contenido del capítulo reivindicatorio concedido, ya que la actividad farmacológica no es una característica mencionada para los compuestos enseñados en las reivindicaciones que fueron objeto de concesión de la patente. Al mismo tiempo, expone que existen documentos relevantes en el estado de la técnica, los cuales fueron ignorados por la oficina al realizar el examen de patentabilidad de la solicitud presentada.

Por las razones precedentes, solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

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

En primer término, es importante aclarar por parte de esta Oficina a la sociedad opositora que evidentemente en el numeral 5.2 de la resolución recurrida se cometió un error de escritura al mencionar que las nuevas reivindicaciones son 13 en total y no 8 como sucede en la realidad. Sin embargo, de la lectura de la mencionada resolución, se puede observar que existe coherencia entre la parte considerativa y resolutive, pues en el considerando cuarto se menciona que el último capítulo reivindicatorio es el presentado en el escrito con radicado No. 06-078330-00012-0000, folios 1232 a 1235, donde aparecen las reivindicaciones 1 a 8. Del mismo modo, en el considerando séptimo se menciona que *"...en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 1232 a 1235 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior..."* (Fl.1241).

Asimismo, en el artículo segundo de la parte resolutive de la resolución aludida también se expresa que la patente de invención se otorga a las reivindicaciones 1 a 8, que se encuentran contenidas a folios 1232 a 1235 del expediente administrativo de la referencia. Por tanto, la parte considerativa es coherente con la resolutive, y contrario a lo que afirma el recurrente, el capítulo reivindicatorio estudiado, fue el que efectivamente se concedió.

De otra parte, en cuanto a los argumentos por medio de los cuales la recurrente menciona que el capítulo reivindicatorio concedido es diferente al que fue estudiado, esta Oficina, al revisar nuevamente el expediente administrativo, observa que el examen de fondo efectuado mediante Oficio N° 00670 le fue notificado a las sociedades solicitantes el día 14 de enero de 2011 por fijación en lista, del cual se solicitó prórroga para la contestación del mismo mediante escrito con radicado No. 06-078330-00010-0000 del 05 de abril de 2011; la respuesta al Oficio No. 00670, se dio dentro del término establecido legalmente mediante

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

**RESOLUCIÓN No: 5162**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-78330

escrito con radicado No. 06-078330-00011-0000 del 24 de mayo de 2011.

Ahora bien, posterior a la contestación del Oficio mencionado en el párrafo anterior, mediante escrito radicado bajo el No. 06-078330-00012-0000 de 16 de marzo de 2012, se modificó voluntariamente el capítulo reivindicatorio pagando la tasa correspondiente, tal como se encuentra en el escrito con radicado No. 06-078330-00012-0000 del 16 de marzo de 2012. Por lo tanto, este nuevo capítulo reivindicatorio no corresponde a la respuesta del examen de fondo con Oficio N° 00670, sino a una modificación unilateral de la solicitud, acción que se encuentra claramente establecida en el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, el cual expresa que: *"El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial"*. Por lo tanto, dicha modificación no se encuentra contrariando al ordenamiento jurídico y la presentación de la misma es completamente válida, siempre y cuando suceda en cualquier momento del trámite.

Después de lo expuesto líneas atrás, este Despacho desea aclarar a la sociedad opositora que el estado de la técnica bajo el cual se analizó la solicitud en el primer y segundo examen de fondo se basó en los compuestos que se pretendían reivindicar, es decir, compuestos inhibidores de quinasas ciclina-dependientes (CDKs). En este punto, vale la pena mencionar que las CDKs participan en el desarrollo del ciclo celular; la proliferación celular sin control generalmente se da por la falta de control de las funciones de las CDKs (Fls. 326 – 327), por lo tanto, los compuestos de la invención, al inhibir CDKs, pueden ser útiles como antineoplásicos, de tal manera que la clasificación de la invención, reconocida internacionalmente, corresponde a la propia de estos compuestos. Además, el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a una limitación de los capítulos reivindicatorios anteriormente presentados por el solicitante, son compuestos específicos de los desarrollados y soportados en el capítulo descriptivo, de tal manera, que el estado de la técnica de los exámenes de fondo previos era el más cercano al último capítulo reivindicatorio, y no se encontró otro documento que divulgara de manera específica los compuestos que allí se reivindican. De igual forma, y ya se mencionó, no era necesario solicitar información adicional a las sociedades solicitantes, toda vez que el capítulo reivindicatorio concedido se encuentra soportado en la descripción y no constituye ampliación de materia.

De otra parte, se observa que el título bajo el cual se concedió la solicitud estudiada sí corresponde a la invención toda vez que, como ya se explicó en líneas anteriores, el objeto de ésta es suministrar compuestos que inhiban la función de las CDKs y la alusión de las propiedades terapéuticas es recomendable que no se incluya en los capítulos reivindicatorios porque indica usos o métodos de tratamiento de los compuestos reivindicados, lo cual no puede ser objeto de patentabilidad, según la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina.

Por último, en cuanto a los documentos aportados por la sociedad opositora en el recurso de reposición presentado, se observa que estos no fueron allegados oportunamente, ya que se hizo por fuera del término para presentar oposiciones y, por lo tanto, no serán tenidos en

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

**RESOLUCIÓN No: 5162**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/06-78330

cuenta.

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

**RESUELVE**

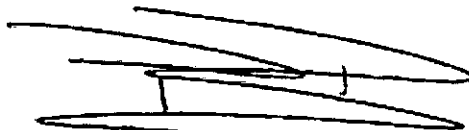
**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida Resolución N° 26539 del 27 de abril de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedades solicitantes, Shering Corporation y Pharmacoepia Drug Discovery, Inc., y a la sociedad Lafrancol S.A., en su calidad de opositora, 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 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor  
**CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA**  
office@olartemoure.com

Doctor  
**JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR**  
info@reyes-abogados.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓