

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04260

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-089763

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 44680 del 25 de agosto de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada "SÍNTESIS DE ÉSTERES DE ÁCIDO TIOFENOCARBOXILICO PARA LA PREPARACIÓN DE SALES DE ÁCIDO RANÉLICO" definida en las reivindicaciones 1 a 32 y 34, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de septiembre de 2010, con el N° 06-089763-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que el 17 de septiembre de 2006 se radicó ante este Despacho solicitud de patente de invención para "TETRAHIDROCARBAZOLES Y DERIVADOS". Posteriormente, el Despacho resuelve conceder patente modificando el título de la invención así: "SÍNTESIS DE ÉSTERES DE ÁCIDO TIOFENOCARBOXÍLICO PARA LA PREPARACIÓN DE SALES ÁCIDO RANÉLICO"

Considera la recurrente que el título modificado de oficio por la Superintendencia *"no guarda ninguna relación técnica con la materia objeto de la invención concedida, toda vez que la misma se encuentra dirigida a proteger compuestos de fórmula (I) correspondientes a derivados de tetrahydrocarbazol y de ninguna forma revela o se refiere a procesos de síntesis de ésteres de ácido tiofenocarboxílico para la preparación de sales de ácido ranélico, correspondiendo dicha materia a un objeto completamente ajeno al espíritu de la invención."*

Por lo anterior, pide que se revoque parcialmente la resolución de concesión y que se indique el título correcto de la invención.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 004260

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-089763

La recurrente manifiesta que el título modificado de oficio por la Superintendencia no guarda ninguna relación con la materia objeto de la invención concedida, puesto que la misma *"se encuentra dirigida a proteger compuestos de fórmula (I) correspondientes a derivados de tetrahydrocarbazol y de ninguna forma revela o se refiere a procesos de síntesis de ésteres de ácido tiofenocarboxílico para la preparación de sales de ácido ranélico, ..."*

Al respecto la Oficina considera que, efectivamente, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio que fue objeto de examen definitivo y las demás partes de la solicitud en estudio el título de la invención que corresponde es: DERIVADOS DE 2-[(SULFONILMETIL)]-2,3,4,9-TETRAHIDRO-CARBAZOL Y DERIVADOS DE 2-[(SULFONIL)METIL]-1,2,3,4-TETRAHIDROCICLOPENTA[B]INDOL.

Lo anterior por cuanto este título comprende los grupos que representan genéricamente la materia reclamada cuando la variable k es 1 ó 0 así como las variables X¹, X², X³ y X⁴.

En ese orden de ideas, este Despacho concluye que hay lugar a revocar parcialmente la decisión impugnada y conceder la patente de invención teniendo en cuenta el título que se acaba de mencionar.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la determinación contenida en el Artículo Primero de la Resolución No. 44680 del 25 de agosto de 2010 en la parte que se refiere al título de la invención. En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución No. 44680 del 25 de agosto de 2010 quedará así:

"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 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:

***"DERIVADOS DE 2-[(SULFONILMETIL)]-2,3,4,9-TETRAHIDRO-CARBAZOL Y
DERIVADOS DE 2-[(SULFONIL)METIL]-1,2,3,4-
TETRAHIDROCICLOPENTA[B]INDOL"***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04260

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-089763

Clasificación IPC: A 61 K 31/40, 31/381; C 07 D 209/86; A 61 P 31/10, 29/00, 25/28.

Reivindicaciones: 1 a 32 y 34 **Folios:** 369 a 394

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Henrietta Dehmlow, Bernd Kuhn, Raffaello Masciardi, Narendra Panday, Hasane Ratni y Matthew Blake Wright.

Prioridad No: EPO 04101252.7 **Fecha:** 26 de marzo del 2004.

Solicitud Internacional No: PCT/EP 2005/002869 **Fecha:** 17 de marzo del 2005

Vigente desde: 17 de marzo del 2005 **Hasta:** 17 de marzo del 2025."

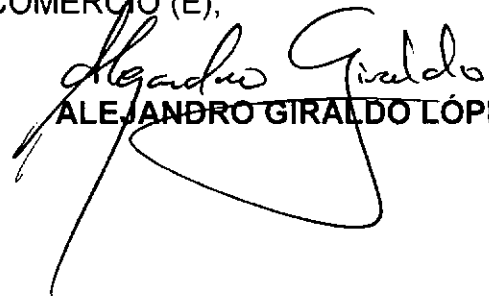
ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 44680 del 25 de agosto de 2010 en las restantes determinaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5 – 83, piso 5
Bogotá D. C.

202006