



No. 13-042032- -00008-0000

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER
E. S. D.

Fecha: 2015-02-06 16:36:50 Dep. 2003 G. TRAB. VIA. GU
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.042.032**
Asunto : Solicitud de patente para: **"UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA
COMPRENDIENDO LATANOPROST"**
Solicitante : LG LIFE SCIENCES, LTD.
Fecha de solicitud : 01 de Marzo de 2013

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **LG LIFE SCIENCES, LTD.** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **76495** del 16 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA COMPRENDIENDO LATANOPROST"** a favor de **LG LIFE SCIENCES, LTD.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **76495** del 16 de Diciembre de 2014, con fecha de publicación listado del 23 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento del 23 de Enero de 2015, y fecha del término legal el 06 de Febrero de 2015.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA COMPRENDIENDO LATANOPROST”**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “Las nuevas reivindicaciones 1 a 20 no superan la objeción sobre falta de unidad de invención, ya que los documentos D1 a D3 describen métodos similares para preparar derivados del ácido 3,4 aminobutanoico, análogos del compuesto de fórmula 4 de la presente solicitud; por lo que no se puede considerar este proceso como una característica técnica especial que vincule entre sí los grupos inventivos determinados en el examen de fondo. Por lo tanto el capítulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el requisito de unidad de invención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”. Lo anterior, por cuanto se encuentran cuatro grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Reivindicaciones 1 a 8. Un método para la preparación de un compuesto de fórmula (2)

Grupo inventivo 2: Reivindicaciones 9 y 10. Un método para la preparación del compuesto de fórmula (5)

Grupo inventivo 3: Reivindicaciones 11 a 20. Un método para la preparación del compuesto de fórmula (4)”

3.2.2 “De acuerdo con los argumentos de la solicitante, la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención y con las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio se reclama clara y específicamente un método para la preparación de un compuesto de fórmula (2).”

3.2.3 “Contrario a lo que afirma la solicitante, a pesar de las modificaciones realizadas, el capítulo reivindicatorio sigue presentando 3 grupos inventivos relacionados con la preparación de compuestos independientes que no guardan una relación técnica entre sí. De tal manera, se reitera que el capítulo reivindicatorio modificado no cumple con el requisito de unidad de invención.”

- 3.2.4 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 11 habían sido derivadas de manera evidente previamente en el documento D1, el cual da a conocer un método para la preparación del compuesto de fórmula (4) análogo de ácido 3,4-diaminobutanoico.
- 3.2.5 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 13 habían sido derivadas de manera evidente previamente en el documento D2, el cual da a conocer un método para la preparación del compuesto de fórmula (4).
- 3.2.6 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 14 habían sido derivadas de manera evidente previamente en el documento D3, el cual da a conocer un método para la preparación del compuesto de fórmula (4) análogo de ácido 3,4-diaminobutanoico.
- 3.2.7 “Con respecto al capítulo modificado, la solicitante afirma que las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 del nuevo pliego reivindicatorio dependen de la reivindicación independiente 1, por lo cual comparten un único concepto inventivo y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.”
- 3.2.8 “En efecto, las reivindicaciones en mención, ahora dependen de la principal reivindicación 1, no obstante, no se observó un solo concepto inventivo, como ya se explicó anteriormente.”
- 3.2.9 “En cuanto al nivel inventivo, la solicitante afirma que las reivindicaciones 11, 13 y 14 como dependen de la reivindicación 1, la objeción por nivel inventivo también debe ser tenida como superada.”
- 3.2.10 “Con respecto a esta afirmación, se reitera que aun cuando dichas reivindicaciones ahora dependen de la reivindicación 1, en el examen de patentabilidad se encontró que dichas reivindicaciones y sus dependientes carecen de nivel inventivo debido a que se encontraron documentos del estado de la técnica que revelan métodos de preparación del compuesto (4) muy similares a los revelados en dichas reivindicaciones 11, 13 y 14 y sus dependientes; además, tales reivindicaciones no demuestran un efecto técnico sorprendente o inesperado en cuanto a pureza, por ejemplo.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **76495** del 16 de Diciembre de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA COMPRENDIENDO LATANOPROST”** a favor de **LG LIFE SCIENCES, LTD.**

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Título de la presente solicitud

Se modifica el título de la presente solicitud de la siguiente manera:

“UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA COMPRENDIENDO LATANOPROST”

Tal como se había manifestado en el memorial de respuesta a la Acción Oficial No. 7399 radicado el 17 de Septiembre ante su Despacho.

5.2 La presente solicitud sí tiene unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

En vista de la objeción elevada por el señor Examinador hacia la falta de unidad de invención de las reivindicaciones de la presente solicitud de patente, respetuosamente manifestamos ante su Despacho que estamos en total desacuerdo con respecto a dicha objeción. A este respecto, es muy importante señalar que según el INSTRUCTIVO DE EXÁMENES DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD establece lo siguiente: *“una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger”*. En vista de lo anterior, las reivindicaciones dependientes son formas particulares y tiene las mismas características de la reivindicación independiente y en consecuencia, no es posible indicar que son invenciones diferentes.

Por otro lado, las reivindicaciones dependientes comparten naturalmente la característica técnica común de la reivindicación independiente. Lo que quiere decir, que las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 comparten la característica técnica especial de la reivindicación 1 – la cual es la preparación del compuesto de fórmula (2) mediante la reacción del compuesto de fórmula (4) con el compuesto de fórmula (5). Por lo tanto, la presente invención cumple con el requisito de unidad de invención.

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente en la respuesta a la Acción Oficial No. 7399 radicada ante su Despacho el 17 de Septiembre de 2014, teniendo en cuenta que las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 del pliego reivindicatorio pendiente dependen de la reivindicación 1 independiente, es claro que todas las reivindicaciones comparten un único concepto común inventivo. y por lo tanto, la objeción formulada hacia la falta de unidad de invención se debe tener por superada.

5.3 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

Del incorrecto análisis del nivel inventivo

Como ya se mencionó anteriormente, las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 dependientes de la reivindicación 1 corresponden a una condición especial del método de la reivindicación 1 correspondiente a hacer reaccionar el compuesto de fórmula (4) con el compuesto de fórmula (5). Sin embargo, es muy importante resaltar que las características esenciales del proceso siguen siendo las características especificadas en la reivindicación. Así las cosas, la reivindicación 11 y todas las demás reivindicaciones dependientes solo cubren métodos que hagan reaccionar el compuesto de fórmula (4) con el compuesto de fórmula (5).

En vista de lo anterior, tal como se mencionó en el numeral 5.2 de este recurso de reposición, es preciso señalar que el señor Examinador no elevó una objeción de nivel inventivo hacia la reivindicación 1. En la modificación al pliego reivindicatorio radicado ante su Despacho el 17 de Septiembre de 2014, las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 (previamente reivindicaciones 1, 13, 15 y 16) fueron redactadas como reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1. En consecuencia, si la reivindicación 1 independiente es inventiva en vista de los documentos del arte previo, sus reivindicaciones dependientes también tienen nivel inventivo.

En consecuencia, ponemos de presente que el análisis de nivel inventivo realizado por su Despacho carece de validez.

Conclusión

El documento D1, el documento D2, el documento D3, o su combinación no resulta anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **76495** del 16 de Diciembre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“UNA SOLUCIÓN OFTÁLMICA COMPRENDIENDO LATANOPROST”** a favor de **LG LIFE SCIENCES, LTD.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

LG LIFE SCIENCES, LTD.

LG Gwanghwamun Bldg., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu,
Seoul 110-062,
Corea

VIII. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-13548-0841-011-3
SGD\SGD\ID-277771\WPC13548
No. M-2015-277771\SGD