

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50308

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135212

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 76503 del 16 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE FENILAMINA: USOS, PROCEDIMIENTOS DE SÍNTESIS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de febrero de 2015 con el No. 13-135212-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad FAES FARMA S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta, bajo el radicado No. 13-135212-00011-0000, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por dos reivindicaciones, según el cual se restringe el alcance de la invención.

Respecto a la falta de novedad de la invención, la recurrente asegura que en los compuestos reivindicados “...la porción A equivale a un grupo alqueno mientras que la porción B ilustra un grupo NH-CH₂ como espaciador entre la cadena hidrocarbonada y el heterociclo...En consecuencia, teniendo en cuenta que dicho compuesto 54 (de D1) es el único compuesto relevante para el estudio de la novedad de la presente invención, solicitamos sea reconocido que ninguna de las moléculas reclamadas equivale estructuralmente al citado compuesto 54...”

Adicionalmente, argumenta que “...los compuestos divulgados por el documento D2 se encuentran caracterizados porque el nitrógeno y el grupo fenilo terminal se encuentran separados por un grupo espaciador de fórmula CH₂-CH₂ que de ninguna manera coincide con el grupo CH₂ presente en la misma posición en el caso de la presente invención.”

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50308

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135212

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la novedad de los compuestos reclamados, se tiene que ahora se reivindican 44 compuestos específicos que se diferencian de aquéllos revelados en D1 y D2 en una o todas de las siguientes características:

- Está presente la fracción 5,5-difenil-penten-4-il.
- El conector entre la amina y el fenilo o heterociclo presenta un $-CH_2-$ o forma un grupo heteroarilo con el átomo de nitrógeno.
- El heterociclo o fenilo se encuentra sustituido por flúor, cloro, ciano.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documento D1 y D2 no resultan relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo, los documentos US 7320993 del 22 de enero de 2008, US 5795756 de 18 de Agosto de 2008, US 2003144508 del 30 de mayo de 2005 y WO 2005009348 del 24 de marzo de 2005, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Es decir, gracias a las modificaciones presentadas por la recurrente en el nuevo capítulo reivindicatorio del radicado 13-135212-00011-0000, se concluye que la materia presentada se puede considerar novedosa.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 76503 del 12 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50308

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-135212

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante FAES FARMA S.A., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez