

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-055671

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. 36621 del 15 de junio de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "UN COMPUESTO QUE COMPRENDE UN AGONISTA SELECTIVO DE PROSTAGLANDINA EP2", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de julio de 2012 con el No. 07-055671 00011 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALLERGAN, INC., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, manifiesta el recurrente que debido a un "lamentable error en la elaboración tipográfica del pliego en el que las reivindicaciones 1 a 4 quedaron exactamente iguales a las que fueron objeto de estudio en el examen de fondo. Prueba de ello, es que en las reivindicaciones 11, 12, 17, 34, 39 se dio el significado de X como se afirmó en el memorial."

Anota a continuación que adjunta "el pliego de reivindicaciones modificado como ha debido adjuntarse a mi memorial del 2 de mayo de 2012 en el que se aprecia que C = CHCl y las definiciones ampliadas de los radicales Y, A y D entre otros, y, la eliminación de la reivindicación 2."

Señala por último que adjunta "las páginas 5, 20 y 26 de la descripción en donde está el significado correcto de x."

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado al momento de interponer el recurso considera la Oficina que no amplía la divulgación comprendida en la solicitud inicial y, por lo tanto, se acepta para revisión en esta instancia de vía gubernativa.

Ahora bien, advierte la Oficina que gracias a las restricciones efectuadas por el

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-055671

solicitante al objeto reivindicado, los compuestos reclamados no se ven afectados en cuanto a la novedad y frente a lo revelado en el documento D1, debido a que dicho documento únicamente revela compuestos donde X es C=O; sin embargo, se mantiene la objeción en cuanto al nivel inventivo por las siguientes razones:

El documento más cercano del estado de la técnica continúa siendo D2, el cual revela derivados de prostaglandina de fórmula (I) que son adecuados como hipotensores oculares (págs. 14-15), los cuales se diferencian de los compuestos ahora reivindicados en que allí no se revelan compuestos donde X= CHCl.

El efecto técnico que le confiere dicha diferencia no se puede apreciar, ya que a lo largo de la descripción se puede observar que no todos los compuestos que contienen X=CHCl tienen afinidad por los receptores EP2, tal como se revela en la tabla 1 de la descripción y no se puede concluir que toda la materia reclamada tenga dicho efecto técnico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo es la provisión de más compuestos derivados de prostaglandinas que sean adecuados como agentes hipotensores oculares.

Dicho problema ya fue resuelto por D2 que enseña compuestos análogos de prostaglandinas que son agentes hipotensores oculares (págs. 14-15).

Entonces, teniendo en cuenta el problema objetivo de la presente solicitud, su solución es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que la persona normalmente versada en esta clase de compuestos, tomaría las enseñanzas de D2 y modificaría de manera obvia los compuestos allí revelados para llegar a los compuestos reivindicados con la expectativa de que fuesen hipotensores oculares.

Finalmente, se reitera que no se observa un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reclamados en comparación con lo enseñado en D2, ya que dicha anterioridad enseña la acción hipotensora ocular de los compuestos allí revelados que se puede entender como equivalente a la de los compuestos reivindicados.

En conclusión, los compuestos reivindicados son novedosos, pero ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente respecto a los revelados en D2, éstos son una alternativa obvia a los del estado de la técnica y, por lo tanto, carecen de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6040

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-055671

RESUELVE:

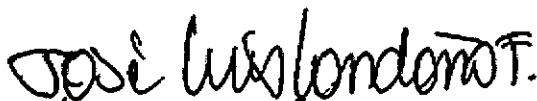
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36621 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ALLERGAN, INC., 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., el 25 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Doctor
Jerónimo Castillo Bonilla
info@pcastillopineda.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓