

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-068410

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. 49941 del 24 de agosto de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “3-SUSTITUIDOS-(1-2-3)-COMPONENTES DE LA BENZOTRIAZINONE PARA AUMENTAR LA RESPUESTA SINÁPTICA GLUTAMATÉRGICA”, para las reivindicaciones 1,2,8 y 9, y se negaron las reivindicaciones 10 a 16 y las reivindicaciones 3 a 7, con fundamento en los artículos 14 y 20, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que se refieren a usos y a métodos de tratamiento, respectivamente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de octubre de 2012 con el No. 09-068410-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Les Laboratoires Servier interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que esta Oficina negó las reivindicaciones 3 a 7 y 10 a 16 “sin pronunciarse respecto de las razones de fondo por las cuales niega dichas reivindicaciones”, de manera que el recurrente retira las reivindicaciones 3 a 7 y modifica la redacción de las reivindicaciones 10 a 16.

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

Con relación al argumento según el cual esta Oficina negó las reivindicaciones 3 a 7 y 10 a 16 “sin pronunciarse respecto de las razones de fondo por las cuales niega dichas reivindicaciones”, se aclara que no es como lo argumenta el recurrente, pues como se observa en la Resolución No. 49941, las reivindicaciones 3 a 7 fueron negadas porque se refieren a métodos de tratamiento, los cuales no son patentables de acuerdo con el artículo 20, literal d), Decisión 486 que establece que no serán patentables: “los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales”. Es así, que la reivindicación 3 se refiere a un método de tratamiento para administrar el compuesto de esta invención a un sujeto mamífero con condición

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-068410

hipoglutamatergica o con deficiencia en receptores AMPA; la reivindicación 4 se refiere a un método de tratamiento para administrar el compuesto de esta invención a un sujeto mamífero con condición hipoglutamatergica o con deficiencia en receptores AMPA que desencadene en esquizofrenia o alguna condición esquizofreniforme; la reivindicación 5 se refiere a un método de tratamiento donde la condición patológica es esquizofrenia; la reivindicación 6 se refiere a un método de tratamiento donde la condición patológica es la enfermedad de Parkinson y la reivindicación 7 se refiere a un método de tratamiento donde la condición patológica es la enfermedad de Alzheimer.

De la misma manera, la Resolución No. 49941 explica que las reivindicaciones 10 a 16 fueron negadas porque se refieren al uso (utilización) el cual no es un producto, ni un procedimiento y por lo tanto no es susceptible de protección mediante patente en virtud del artículo 14 de la Decisión 486 cuando establece que sólo se protegerán las invenciones de productos o procedimientos.

Por otra parte, resulta del caso señalar que, dado que no se pagó la tasa de modificación, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto a este recurso.

Finalmente, resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, la modificación de la redacción de las reivindicaciones 10 a 16, que se referían a la "utilización de un compuesto..." por "la composición... para su uso..." no modifica el objeto final a proteger que, como se explicó en la Resolución No. 49941, no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, y porque el uso que eventualmente pueda darse a un compuesto (o a una composición) no es una característica técnica estructural que lo defina (como lo definen las características mencionadas en las reivindicaciones precedentes), ni es una característica que lo diferencie de otros del estado de la técnica, de manera que estas reivindicaciones no cumplen los requisitos de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud contenido en las reivindicaciones 10 a 16 y 3 a 7, no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el definido en los artículos 14 y 20, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49941 del 24 de agosto de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

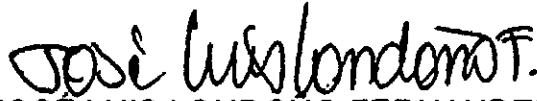
Rad.PCT/09-068410

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Les Laboratoires Servier, 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 05 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ

Doctor
NATALIA CABRERA MARTÍNEZ
nataliacabrera@estrategiajuridica.net

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓