

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28766

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

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 del 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, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 10 a 16 por referirse a un uso, las reivindicaciones 3-7 por referirse a métodos de tratamiento materia no patentable, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

En primer lugar se trae a colación, que la sociedad recurrente mediante escrito radicado bajo el No. 09-068410-00009-0000 del 18 de octubre de 2014 presenta modificación al capítulo reivindicatorio.

La recurrente manifiesta que, elimina las reivindicaciones 3-7 por hacer alusión a un método de tratamiento, por otra parte considera que contrario a lo expresado por la Oficina no existe un fundamento de fondo para la negación de las reivindicaciones 11 a 16, por lo tanto considera que estas deben ser concedidas.

Señala a continuación que “*Ha modificado la redacción de las reivindicaciones 10-16 con el fin de que la Oficina proceda a su concesión*”.

Finalmente, la recurrente presenta el recibo de pago de la reivindicación adicional en el complemento bajo Rad. No. 09-68410-00019-0000.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28766

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-068410

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. 09-57911-00009-0000 no amplía la materia inicialmente divulgada y que la recurrente pagó la tasa correspondiente a la reivindicación adicional, considera este Despacho procedente aceptarlo para estudio.

Con referencia al capítulo presentado por la recurrente, esta Oficina considera que las reivindicaciones 5-11 no pueden ser objeto de patente puesto que corresponden al uso de una composición para el tratamiento de enfermedades degenerativas, materia que no puede ser objeto de patente según el artículo 14 de la Decisión 486, adicionalmente hacen alusión a un método de tratamiento materia que corresponde a una excepción a la patentabilidad de acuerdo al Art. 20 lit. d). de la referida Decisión.

Finalmente esta Oficina le aclara a la recurrente que las reivindicaciones 1-4 del nuevo capítulo reivindicatorio modificado bajo Rad. No. 09-68410-00019-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada (Resolución No. 49941 del 25 de Agosto del 2014) para conceder parcialmente la patente a las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 09-068410-00009-0000 del 18 de octubre del 2014 teniendo en cuenta que cumplen los requisitos de patentabilidad.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 5 a 11 visibles en el escrito radicado bajo el N°. 09-068410-00009-0000 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque la recurrente las encabeza como “la composición” la define en términos del uso en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad degenerativa y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTO 8-CICLOPROPIL-3-[2-3-(FLUOROFENIL)ETIL]-7,8-DIHIDRO-3H-[1,3]OXAZINO[6,5G]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28766

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-068410

[1.2.3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA ÚTIL COMO AGENTE PARA AUMENTAR LA RESPUESTA SINÁPTICA Y LA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTIENE”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la No. 49941 del 24 de Agosto del 2012, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 titulada:

“COMPUESTO 8-CICLOPROPIL-3-[2-3(-FLUOROFENIL)ETIL]-7,8-DIHIDRO-3H-[1,3]OXAZINO[6,5G] [1.2.3] BENZOTRIAZINA-4,9-DIONA ÚTIL COMO AGENTE PARA AUMENTAR LA RESPUESTA SINÁPTICA Y LA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTIENE”

Clasificación IPC: A01N57/00 y A61K31/675.

Reivindicación(es): 1 a 4 incluida(s) en el radicado bajo el No 09-068410-00009-0000 del 18 de octubre del 2012.

Titular(es): LES LABORATOIRES SERVIER.

Domicilio(s): Cedex, Francia.

Inventor(es): Alexis Cordi, Gary Rogers y Rudolf Mueller.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/026416 **Fecha:** 28 de diciembre de 2007.

Vigente desde: 28 de diciembre de 2007. **Hasta:** 28 de diciembre de 2027.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 5-11 contenidas en el rad. No. 09-068410-00009-0000, de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28766

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-068410

acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad LES LABORATORIES SERVIER, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 May 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

NATALIA CABRERA MARTINEZ, NATALIACABRERA@ESTRATEGIAJURIDICA.NET

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez