

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

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. 42971 del 14 de julio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta N° 14-134384-00000-0000 con relación a la solicitud N° 11-167060-00010-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud de divisional propuesta reivindica la misma materia contenida en la solicitud parental que había sido objeto de examen definitivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de septiembre de 2014 con el No. 14-134384-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades Abbott GMBH & Co. KG y Abbvie Inc. interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 22 reivindicaciones, presentado el 01 de septiembre de 2014 con el No. 14-134384-00004-0000.

Señalan a continuación que la divisional propuesta se presentó en respuesta a una objeción por falta de unidad de invención y que el objeto de la división de la solicitud propuesta no debería compararse con el del capítulo reivindicatorio original de la solicitud parental, sino con el del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental que fue concedido porque *“... al comparar cualquier materia dividida respecto a la materia inicialmente presentada se encontrará materia en común, ya que la división corresponde precisamente a la partición de la materia inicialmente presentada”*. Agregan que consideran que la materia de la división de la solicitud propuesta no se superpone con la del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental concedido y que hizo una limitación de materia, por lo cual es una división real de la materia inicialmente presentada.

Consideran que *“... el Derecho al Debido Proceso es un principio fundamental en nuestra legislación. En consecuencia, rechazar una solicitud sin darle la posibilidad al solicitante de realizar comentarios o de defenderla es una grave*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

violación de dicho Derecho.”

Consideran que “En la legislación actualmente aplicable a las solicitudes de patente (Decisión 486) no se establecen condiciones bajo las cuales las solicitudes divisionales deben ser rechazadas de plano y sin dar oportunidad al solicitante para que defienda la división. El artículo 36 únicamente señala que las solicitudes divisionales no pueden implicar una ampliación de la solicitud inicial, pero no se hace referencia alguna a materia ya estudiada.”

Las recurrentes agregan que las reivindicaciones de la división de la solicitud propuesta no han sido estudiadas y que el examen de fondo realizado para la solicitud parental no es válido para la divisional propuesta. Consideran que las reivindicaciones no se superponen porque en las reivindicaciones de la solicitud parental R2 es fenilo y en las de la divisional propuesta es hetarilo. Afirman además que *“modificó la reivindicación 1 eliminando la alternativa que indica que “-----” es un doble enlace si R4 está ausente”*.

Agregan que los compuestos de la divisional propuesta de fórmula I se caracterizan por las siguientes características estructurales: el 1) Tienen un anillo central C-Y-A-N que tiene un átomo de nitrógeno como miembro del anillo; 1a) el anillo central está saturado; 1b) el cual además tiene un grupo A deficiente en electrones, es decir, un grupo carbonilo C(=O), o un grupo S(=O) o S (=O)₂ como miembro del anillo; 2) tienen una cadena lateral tipo amida de fórmula C(=O)N H-C(R1)-C(R 3a,R3b)-X; 2a) la cual está unida en orto con respecto al nitrógeno miembro del anillo; 3) el anillo central lleva un radical Q-R2, donde 3a) R2 es un hetarilo opcionalmente sustituido, 3b) donde el radical Q-R2 está unido al nitrógeno del anillo central saturado. Y a continuación presentan los razonamientos por los cuales consideran que los documentos D1 y D2 (con base en los cuales se realizó el examen de nivel inventivo de la solicitud parental) no anulan el nivel inventivo de estos compuestos.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 22 reivindicaciones, presentado el 01 de septiembre de 2014 con el No. 14-134384-00004-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque se canceló la tasa respectiva y no amplía el objeto inicialmente presentado.

En cuanto tiene que ver con los argumentos de las recurrentes según los cuales la divisional propuesta se presentó en respuesta a una objeción por falta de unidad de invención, que el objeto de la división de la solicitud propuesta no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

debería compararse con el del capítulo reivindicatorio original de la solicitud parental sino con el del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental que fue concedido, que la materia de la división de la solicitud propuesta no se superpone con la del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental concedido y que hizo una limitación de materia, por lo cual es una división real de la materia inicialmente presentada, esta Oficina considera que si bien esta Oficina presentó un requerimiento por falta de unidad de invención, de manera posterior concedió la patente para todos los elementos inicialmente reivindicados, es decir, para todos los compuestos incluidos en la fórmula (I) de la solicitud parental (reivindicación 1 del radicado 11-167060-00011-0000). Ahora bien, asiste razón a las recurrentes en su argumento según el cual las reivindicaciones de la división de la solicitud propuesta (radicado 14-134384-00004-0000) deberían compararse con las reivindicaciones tal como aparecen al final del trámite, es decir las que fueron concedidas para la solicitud parental (radicado 11-167060-00011-0000).

En este orden de ideas, se aclara que la materia de las reivindicaciones de la divisional propuesta no es una fracción de la materia de la solicitud parental tal como se requirió por medio del Art 45 presentado para la solicitud parental (Oficio 1911 del 18 de febrero de 2014), donde se consideró que los grupos inventivos están definidos por el tipo de anillo 'CYAN' que caracteriza a los compuestos; de acuerdo con el cual los cuatro grupos inventivos se definen porque este anillo es pirrol, imidazol, piridina y tiazol, respectivamente. Ahora bien, la concesión (Resolución 42979 del 14 de julio de 2014) incluye los compuestos que tienen como núcleo central todos estos anillos. Con respecto al sustituyente R2, esta Oficina aclara que este es un sustituyente secundario de la estructura porque el hecho de ser arilo o heteroarilo no soluciona un problema técnico diferente en cada ocasión y, en consecuencia, estas dos definiciones no definen grupos inventivos diferentes.

Aunque asiste razón a las recurrentes en el argumento según el cual, debido a este solo sustituyente, la división propuesta no se superpone con la solicitud parental que ya fue concedida.

Se advierte además, respecto al argumento de las recurrentes según el cual rechazar la división propuesta sin dar posibilidad al solicitante de realizar comentarios es una violación del derecho al debido proceso, que esta Oficina consideró en su momento que la solicitud presentada no era en realidad una divisional, sino una réplica de la materia que está contenida en la solicitud parental, que fue examinada y que fue concedida, por lo cual se consideró innecesaria una nueva comunicación a las solicitantes.

Por otra parte, contrario a lo argumentado por las recurrentes, aunque la legislación vigente: Art 36, D 486 no establece "condiciones" para la presentación de las divisionales, esta Oficina aclara que el Art 36 D486 se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

refiere a dividir la materia de una solicitud, es decir, a fraccionarla o separarla, de manera que una parte de la materia quede en el expediente original y otra en el expediente divisional. Por lo tanto, si del examen comparativo de las reivindicaciones se encuentra que la divisional propuesta no es en realidad una “divisional” o una “fraccionaria”, sino que toda ella es una réplica de la materia que está contenida en la solicitud parental, que además fue examinada y decidida, es lógico que se infiera que no es una solicitud divisional y por lo tanto no cumpla con el mencionado artículo 36. De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, porque en tal caso la nueva solicitud trata sobre la misma materia contenida en la solicitud parental.

Ahora bien, con referencia a la manifestación de las recurrentes en el sentido que las reivindicaciones de la división propuesta no han sido estudiadas y que el examen de fondo de la solicitud parental no es válido para la divisional propuesta, esta Oficina considera que las recurrentes se contradicen porque a continuación de esta afirmación presentan un análisis de la divisional frente a los documentos D1 y D2 con base en los cuales se hizo el examen de la de fondo de la solicitud parental.

De otro lado, esta Oficina reitera a las recurrentes que las reivindicaciones de la solicitud divisional propuesta no se superponen con las reivindicaciones de la solicitud parental, porque el radical secundario R2 es arilo en la solicitud parental y en las de la solicitud divisional propuesta es heteroarilo.

De otro lado, contrario a lo afirmado por las recurrentes, la reivindicación 1 de la solicitud divisional propuesta no ha sido modificada de manera que el símbolo: “-----” sea diferente del significado que tiene en la solicitud parental.

Se reitera que, dado que las reivindicaciones de la solicitud parental contienen los cuatro grupos inventivos, que se mencionan tanto en la solicitud parental como en la solicitud divisional propuesta, se entiende que las reivindicaciones de la solicitud divisional propuesta fue examinada simultáneamente y no requiere de un nuevo examen. En efecto, tal como se observa en el Art 45 presentado para la solicitud parental (Oficio 1911 del 18 de febrero de 2014), allí se examinaron todos los compuestos inicialmente presentados: aquellos en los cuales R2 es arilo y también aquellos en los cuales R2 es heteroarilo.

Finalmente, se admiten las características de los compuestos reivindicados en la divisional propuesta presentado por las recurrentes (en los cuales R2 es heteroarilo) y, considerando que los compuestos así reivindicados no están anticipados en los documentos D1 ni D2 y que este mismo tipo de compuestos presente en la solicitud parental (en los cuales R2 es arilo) es nuevo y tiene nivel inventivo, se infiere que el objeto de la solicitud divisional propuesta también es nuevo y tiene nivel inventivo, por lo cual cumple con los requisitos que hacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

posible el otorgamiento de patente.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE HETEROCICLIL-CARBOXAMIDA HETEROARILO SUSTITUIDOS INHIBIDORES DE CALPAINA Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio sí cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 42971 del 14 de julio de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de la solicitud propuesta.

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:

**“DERIVADOS DE HETEROCICLIL-CARBOXAMIDA HETEROARILO
SUSTITUIDOS INHIBIDORES DE CALPAINA Y COMPOSICIONES QUE LOS
CONTIENEN”**

Clasificación CIP: A61K31/4412; C07D207/26, 211/76, 233/34, 239/10.

Reivindicaciones: 1 a 22 **Radicado N°:** 14-134384-00004-0000.

Titular: ABBOTT GMBH & CO. KG y ABBVIE INC.

Domicilio: Weisbaden, Alemania y Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

Inventores: Helmut Mack, Andreas Kling, Katja Jantos, Achim Moeller, Wilfried Hornberger y Charles W. Hutchins.

Prioridad N°: 61/176,138 **Fecha:** 07 de mayo de 2009 **País:** US.
61/289,753 23 de diciembre de 2009 US.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2010/056166 **Fecha:** 06 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-134384

mayo de 2010.

Vigente desde: 06 de mayo de 2010 **Hasta:** 06 de mayo de 2030.

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Abbott GMBH y Co. KG y Abbvie Inc., advirtiéndoles 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)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez