

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68608

Ref. Expediente N° 14115091 000014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 84607 del 28 de octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “NUEVOS 2H-INDAZOLES SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO NITROGENADO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de diciembre de 2015, con el No.14-115091-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad opositora, argumenta que “(...) *la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente(...) los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención (...) la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad (...) un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal (...) En estos términos, está claro que nos encontramos frente a un tema totalmente sensible que merece toda la evaluación por cuanto las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente*”.

La sociedad opositora, añade que “(...) *me permito allegar la copia del International Search Report, documento el cual resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equívocos, que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito*”.

TERCERO: Que requerida la sociedad solicitante BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, para que se pronunciara respecto a las pruebas allegadas con el recurso, mediante escrito radicado con el No 14-115091-00017-0000 el 13 de enero de 2016, se manifiesta con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con respecto a los argumentos del Opositor frente a la concesión de la presente patente de invención, la sociedad solicitante argumenta que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68608

Ref. Expediente N° 14115091 000014

“ i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 02 de octubre de 2015 en respuesta al primer y único examen de fondo. En particular la presente solicitud reclama específicamente compuestos 2H-indazoles de fórmula (I) (reivindicaciones 1-4) como antagonistas de receptor EP2,a métodos de preparación (reivindicaciones 8-11) y composiciones (reivindicaciones 5-6) y combinaciones farmacéuticas (reivindicación 7) que los comprenden.

En el Informe Internacional de Búsqueda de la solicitud de patente internacional PCT/EP2012/073556 que adjunta el Opositor como prueba, se puede observar que los documentos del arte previo D1: DE 10 2009 049662 y D2: WO 2009/063365 aparecen citados como documentos de categoría 'A', esto es, como documentos que definen el estado del arte general los cuales no son considerados que afecten la novedad y/o el nivel inventivo de la solicitud en estudio (...) la Autoridad de Búsqueda reconoce la novedad y el nivel inventivo de la presente invención, referida a un pliego reivindicatorio más amplio que el actualmente concedido. Igualmente, en su respuesta a los argumentos presentados al Opositor, en su escrito de oposición, presenté argumentos técnicos a favor de la novedad y actividad inventiva de la presente invención a la luz de los documentos del arte previo: DE 10 2009 049662 y D2: WO 2009/063365 citados por el Opositor, a pesar de que el Opositor no realizó ningún análisis exhaustivo de tales referencias que permitiesen a la solicitante visualizar las razones por las cuales la materia reivindicada se encontraba anticipada o resultaba obvia de acuerdo con las enseñanzas de dichos documentos.

ii) Respecto a las combinaciones farmacéuticas, me permito expresar respetuosamente que no estoy de acuerdo con la opinión del Opositor ya que, como se puso de manifiesto anteriormente junto con la respuesta al escrito de oposición de LAFRANCOL, los compuestos de la presente invención son nuevos e inventivos (...) aunque discrepo completamente de los argumentos presentados por el Opositor en su escrito de Recurso de Reposición en contra de la patentabilidad de las combinaciones farmacéuticas, y con el solo fin de confirmar la concesión de la presente solicitud de patente, me permito presentar un nuevo Capítulo Reivindicatorio Modificado que reemplaza en su totalidad al radicado junto con mi respuesta al primer y único examen de fondo de fecha 02 de octubre de 2015. Dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto consta de 10 reivindicaciones, donde la antigua reivindicación 7 referida a una combinación farmacéutica ha sido eliminada”.

Finalmente la sociedad solicitante concluye que: “(...) considero que las observaciones presentadas por el Opositor han sido superadas y solicito respetuosamente se proceda con la emisión de la nueva resolución confirmando la decisión de la Resolución No 84607 de fecha 28 de octubre de 2015 (...)”.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto teniendo en cuenta los argumentos de las partes en los siguientes términos:

Frente a los argumentos de la sociedad Opositora en los cuales señala que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta durante el trámite de la presente solicitud, esta Oficina le aclara que no le asiste la razón, porque claramente tanto en el Oficio No 5989 del 29 de Mayo de 2015 como en la Resolución recurrida se le indicó que la referencia “The Merck Index” y las patentes concedidas No WO 9803484 y US 5861419, no se encuentran relacionadas con los compuestos derivados de 2H-indazoles de fórmula (I) reclamados, composiciones y/o combinaciones que los comprenden y sus procesos de preparación (Ver radicado No 14-115091-00007-0000), por lo cual, no podían afectar la novedad y el nivel inventivo de la materia de la presente solicitud de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68608

Ref. Expediente N° 14115091 000014

En cuanto a los argumentos de la sociedad Opositora, en los cuales se señala que *“la presente solicitud pretende proteger mediante derecho patentario objetos que no son considerados invenciones”*, se aclara que le asiste la razón a la sociedad solicitante puesto que el objeto de la decisión recurrida se basa en compuestos derivados de 2H-indazoles de fórmula (I) (reivindicaciones 1 a 4), composiciones y/o combinaciones farmacéuticas que los contienen (reivindicaciones 5 a 7) y sus procesos de preparación (reivindicaciones 8 a 11), los cuales se consideran patentables por referirse a un producto que cumple a cabalidad con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se indica a la sociedad opositora que en el capítulo reivindicatorio concedido a pesar de que se reclama una combinación, esta no se encuentra conformada por dos o más moléculas conocidas, motivo por el cual sus argumentos relacionados con el efecto sinérgico son irrelevantes para el análisis de patentabilidad de la decisión recurrida, ya que el compuesto de fórmula (I) objeto de patente no era conocido, ni se encontraba sugerido en el estado de la técnica.

Por otro lado, cabe resaltar que la recurrente anexa la copia del International Search Report pero, tal como lo indica la sociedad solicitante, no explica con argumentos contundentes las razones por las cuales los documentos (DE 10 2009 049662 y WO 2009/063365) afectan la novedad y/o el nivel inventivo de los compuestos derivados de 2H-indazoles de fórmula (I) reclamados, composiciones y/o combinaciones que los comprenden y sus procesos de preparación, objeto de la decisión recurrida. Tal como lo indica la sociedad solicitante, los documentos plasmados en el Reporte de Búsqueda Internacional (ISR) son de categoría “A”, los cuales efectivamente no son relevantes para afectar la patentabilidad del capítulo reivindicatorio concedido por esta Oficina, más aún, si se tiene en cuenta las significativas restricciones en su alcance durante el trámite de la presente solicitud de patente de invención.

En cuanto al argumento de la sociedad opositora en el cual señala que la solicitud se centra en una “combinación de compuestos”, se aclara que le asiste la razón a la sociedad solicitante ya que el objeto de la decisión recurrida se basa en compuestos derivados de 2H-indazoles de fórmula (I) (Ver radicado No Ver radicado No 14-115091-00007-0000) que actúan como antagonistas del receptor EP2, los cuales no se encuentran anticipados por ningún documento del arte previo.

En relación con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la sociedad solicitante junto al escrito radicado No 14-115091-00017-0000, con el fin de eliminar la reivindicación 7 referida a una combinación farmacéutica, esta Oficina le aclara que es aceptado ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, ni tampoco amplía el alcance de la materia concedida previamente en la Resolución No 84607 del 28 de octubre de 2015. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

De tal forma esta Oficina concluye que ninguno de los argumentos y documentos citados por la recurrente pueden afectar la patentabilidad de los compuestos de derivados de 2H-indazoles de fórmula (I), las composiciones que los comprenden y sus procesos de obtención reclamados en la presente solicitud de patente de invención.

QUINTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 10 incluidas en el escrito radicado bajo el No 14-115091-00017-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 68608

Ref. Expediente N° 14115091 000014

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 84607 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se otorgó 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:

**“NUEVOS 2H-INDAZOLES SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO
NITROGENADO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2”**

Clasificación IPC: C07D 401/06 // 401/14 // 403/06 // 403/14 // 407/14 // 413/14 // 417/14;
A61K 31/416 // 31/4439 // 31/4545 // 31/506 // 31/5377; A61P 15/00.

Reivindicación(es): 1 a 10, incluida(s) en el radicado N° 14-115091-00017-0000.

Titular(es): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.

Domicilio(s): Monheim, Alemania.

Inventor(es): Nico Bräuer, Anne Mengel, Ulrike Röhn, Andrea Rotgeri, Bernd Buchmann,
Bernhard Lindenthal y Antonius Ter Laak.

Prioridad(es) N° 102011087170.5. **Fecha:** 28 de noviembre de 2011. **País:** DE.
102012206715.9. 24 de abril de 2012. DE.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/073556. **Fecha:** 26 de noviembre de 2012.

Vigente desde: 26 de noviembre de 2012. **Hasta:** 26 de noviembre de 2032.

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.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 68608

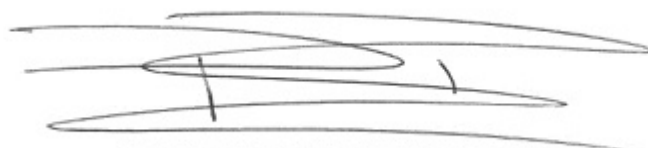
Ref. Expediente N° 14115091 000014

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH y a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S en calidad de opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 de octubre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CARLOS R. OLARTE GARCIA
patents@olartemoure.com

TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESUS FERNEL GARCIA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCIA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO