

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 40686

Ref. Expediente N° NC2018/0010727

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. 66566 del 25 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE MORFOLINOPROPOXI BENZO[D]IMIDAZOL CARBOXAMIDA, COMO MODULADORES DE LA PROTEÍNA TRANSMEMBRANA 173 Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.”, 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 de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2020 con el No. NC2020/0000320, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Modificaciones presentadas el 28 de noviembre de 2019

Al respecto, anuncia que fueron presentadas a tiempo, ya que el trámite administrativo no termina sino hasta el momento en que el acto administrativo de denegación o concesión se encuentra en firme y asegura que “(...) el *Capítulo Reivindicatorio Modificado el 28 de noviembre de 2019 y sobre el cual debe recaer la nueva Resolución de concesión corresponde a las mismas Reivindicaciones 1 a 16 actualmente concedidas en el Capítulo Reivindicatorio de 37 reivindicaciones, con el único cambio que al final de la nueva Reivindicación 1 se incluyó un disclaimer o limitación negativa en donde se excluye de protección en la solicitud parental en cuestión a los compuestos (E)-1-(4-(5-carbamoil-2-(1-etil-3-metil-1Hpirazol-5-carboxamido)-7-(3-morfolinopropoxi)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)but-2-en-1-il)-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-carboxamido)-7-metoxi-1H-benzo[d]imidazol-5-carboxamida y (E)-1-(4-(5-carbamoil-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-carboxamido)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)but-2-en-1-il)-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-5-carboxamido)-7-(3-morfolinopropoxi)-1Hbenzo[d]imidazol-5-carboxamida.*”

Adicionalmente afirma que en sus modificaciones “(...) se eliminaron las Reivindicaciones 17 a 37, las cuales ahora se reclaman en solicitudes divisionales radicadas el mismo día (radicadas bajo los números NC2019/0013498 y NC2019/0013501), y para las cuales e realizaron el mismo día de radicación los pagos por reivindicaciones adicionales (1 reivindicación para el expediente NC2019/0013498 y ninguna reivindicación adicional para el expediente NC2019/0013501 que tiene un total de 10 reivindicaciones) y por solicitud de examen.”

2.2. De la estrategia de división

En este punto, la recurrente se ampara en el artículo 36 de la Decisión 486 y afirma que “(...) en la divisional de Radicado No. NC2019/0013498 se incluyeron las Reivindicaciones 17 a 27 (denominada Divisional A) y en la divisional del radicado No.

Ref. Expediente N° NC2018/0010727

NC2019/0013501 se incluyeron las Reivindicaciones 28 a 37 (denominada la Divisional B). Al mismo tiempo, el 28 de noviembre (...)"

2.3. Prevalencia del Derecho sustancial

Al respecto, la recurrente, dice que "(...) es claro que el interés de mi representada sobre la estrategia de protección y el consecuente alcance que se pretende para la solicitud parental y las solicitudes divisionales A y B, no puede verse sacrificado por el apego extremo de los presupuestos procesales, como sería en este caso concluir que como la SIC ya se pronunció "técnicamente" sobre las Reivindicaciones 17 a 37 en la Resolución de concesión aquí impugnada entonces no es procedente la división pues equivocadamente se entendería que la SIC ya habría realizado el análisis técnico correspondiente de dicha materia y por tanto no sería procedente la división al momento en que se presentaron las modificaciones voluntarias el 28 de noviembre de 2019, lo cual no es cierto. De ser así, conllevaría al desconocimiento y la realización efectiva de los derechos sustanciales de la sociedad solicitante, comprendidas en el derecho fundamental al debido proceso"

2.4. Cambio de título

En este punto, argumenta que "(...) dicho elemento de la solicitud se encuentra llamado a ser definido por los inventores, en la medida que ellos y no otras personas son quienes se encuentran en mejor posición para describir su invento, siempre que el mismo cumpla con algunos requisitos como los establecidos por la Guía de la SIC, en relación con evitar nombres comerciales o marcas, o incluso materia no patentable. En el caso concreto, es claro que dicho requisito fue satisfecho de manera suficiente durante el trámite administrativo bajo estudio, pues el nombre originalmente asignado a la solicitud como "AMIDAS HETEROCÍCLICAS ÚTILES COMO MODULADORES DE PROTEÍNAS", corresponde a la denominación más acertada para la invención del caso concreto, en la medida que aquella fue dada por los propios inventores que participaron en la creación de tal desarrollo intelectual."

De igual forma, asevera que "En tal sentido, la Resolución impugnada deberá ser revocada en lo que al título de la solicitud se refiere, para respetar la voluntad de los inventores y conservar el título originalmente asignado bajo las palabras "AMIDAS HETEROCÍCLICAS ÚTILES COMO MODULADORES DE PROTEÍNAS".

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán "todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

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

3.1. Modificaciones presentadas el 28 de noviembre de 2019

En este punto se aclara que las modificaciones presentadas, tal como lo afirma la recurrente no representan una ampliación de la materia inicialmente presentada, ya que se restringe aún más el alcance de la invención concedida al eliminar las reivindicaciones 17 a 37 e incluir el *disclaimer* que se encuentra sustentado en la descripción original.

Así las cosas, las reivindicaciones 1 a 16, presentadas el 28 de noviembre de 2019, cumplen con lo estipulado en el art. 34 de la Decisión 486/2000 y pueden ser admitidas. De igual forma, la recurrente presenta pago, mediante recibo 19-102007 del 28 de noviembre de 2019, por las modificaciones voluntarias que realiza, así como el pago por

Ref. Expediente N° NC2018/0010727

las reivindicaciones adicionales el 21 de noviembre de 2019 con evidencia en el recibo de caja 19-999558.

3.2. De la estrategia de división

En este punto, se le avisa a la recurrente que las divisionales presentadas bajo los radicados NC2019/0013498 y NC2019/0013501 se encuentran pendientes de validación en sus correspondientes trámites independientes

3.3. De la prevalencia del derecho sustancial

Se aclara que, al encontrarse pendiente la validación de las divisionales presentadas por la recurrente, así como la resolución del presente recurso, no se puede afirmar que se han perjudicado los derechos de la sociedad recurrente.

3.4. Cambio de título

En este punto, se le responde a la recurrente que el art. 27, literal d), de la Decisión 486 indica que la solicitud de patente de invención debe contener el nombre de la invención, lo cual se entendería que el inventor es quien asigna el nombre a su invención.

No obstante, el título debe coincidir con el objeto revelado en la invención, para lo cual el título de “Amidas heterocíclicas útiles como moduladores de proteínas” parece que es suficiente con el objeto reclamado en la invención.

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que las modificaciones presentadas el 28 de noviembre de 2019 son aceptables y, en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución 66566 del 25 de noviembre de 2019, 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:

“AMIDAS HETEROCÍCLICAS ÚTILES COMO MODULADORES DE PROTEÍNAS ”

Clasificación IPC: C07D 405/14, C07D 413/14, C07D 403/14, C07D 487/22, C07D493/10, C07D 498/18, C07F 9/09, A61K 31/4184, A61P 31/08, A61P 35/00, A61P 37/00..

Reivindicación(es): 1 a 16 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2018/0010727 del 28 de noviembre de 2019

Títular(es): GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED.

Domicilio(s): 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD MIDDLESEX TW8 9GS, INGLATERRA, REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA.

Resolución N° 40686

Ref. Expediente N° NC2018/0010727

Inventor(es): Jianxing KANG, Lara Kathryn LEISTER, Joshi M. RAMANJULU, Daohua ZHANG, Yiqian LIAN, Adam Kenneth CHARNLEY, Michael G. DARCY, Jason W. DODSON, Xiaoyang DONG, Terry V. HUGHES, Yue LI, John F. MEHLMANN, Neysa NEVINS, Joseph J. ROMANO, Gren Z. WANG y Guosen YE

Prioridad(es) N° 07/04/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/319,358.
21/02/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/461,301.
22/02/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/461,975

Solicitud internacional N°: PCT/IB2017/051945 **Fecha:** 5 de abril de 2013

Vigente desde: 5 de abril de 2017

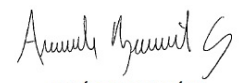
Hasta: 5 de abril de 2037

ARTICULO 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 la sociedad GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de julio de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRES
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.07.22
23:03:43 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

