

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 43364

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “(4-{2-[3-(FLUOROMETIL)AZETIDIN-1-IL] ETOXI}FENIL){3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]-7-HIDROXIQUINOLINA-4-IL}METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”, 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 novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de agosto de 2023 con el N° NC2023/0010540, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, LABORATORIOS LEGRAND S.A., en calidad de opositora, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

**De la claridad y soporte de la reivindicación 4**

En primer lugar, la sociedad opositora indica que *“la reivindicación 4 referida a una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, que comprende, además, uno o más agentes terapéuticos adicionales, no cumple con los requisitos de claridad soporte en la descripción y nivel inventivo como se presenta a continuación”*

**Ausencia de un Informe de Búsqueda de Antecedentes elaborado por el Examinador**

Posterior a ello, argumenta que *“en respuesta a nuestro análisis de Oposición, la Solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado. A revisar la plataforma SIPI, no se encuentra evidencia de la elaboración de ningún Informe de Búsqueda de Antecedentes por parte del Examinador. No obstante, en la Resolución N° 35987 se indica que todo el capítulo reivindicatorio modificado, y en especial, la reivindicación 4 presentada por cumple con los requisitos de la Decisión 486*

(...)

**Las combinaciones terapéuticas de la composición presentada en la reivindicación 4 carecen de claridad, concisión y soporte en la descripción**

*La reivindicación 4, en su pleno contexto, indica:*

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

(...)

*Por su parte, la Descripción presenta que el compuesto 5-(4-{2-[3-(fluorometil)azetidin-1-il]etoxi}fenil)-8-(trifluorometil)-5H-[1]benzopirano[4,3-c]quinolin-2-ol racémico puede combinarse con otros compuestos activos:*

*(...) Las combinaciones terapéuticas que incluyen el compuesto 5-(4-{2-[3-(fluorometil)azetidin-1-il]etoxi}fenil)-8-(trifluorometil)-5H-[1]benzopirano[4,3-c] quinolin-2-ol racémico, no son definidas de forma clara, ni concisa, pues en la descripción simplemente se indica que la combinación protegida puede lograrse con cualquier compuesto activo moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERM), inhibidores de la aromatasas, inhibidores de CDK4, inhibidores de CDK6, inhibidores de PI3K e inhibidores de mTOR. Adicionalmente, en ningún segmento de la descripción se presenta una combinación plenamente definida ni por los componentes que se incluyen ni por la proporción de los mismos”.*

#### **De las pruebas técnicas aportadas**

*Por último, la sociedad opositora argumenta que “se observa que la descripción presenta una serie de ensayos que no demuestran que la capacidad sinérgica de los agentes terapéuticos junto al compuesto presentado en la reivindicación 1 (...)*

*Por lo tanto, es claro que la reivindicación 4 concedida no cumple con el criterio de claridad, concisión, y soporte en la descripción, contrariamente a lo expuesto por la Resolución 35987, y más bien, se refiere a una agrupación de elementos técnicos que no han sido definidos plenamente y que no han sido siquiera ensayados, por lo que no es posible demostrar que tengan un efecto técnico sorprendente o inesperado.*

*Entonces, contrario a lo indicado por el Sr. Examinador, la alta inespecificidad en cuanto a la definición de las características estructurales de las composiciones de combinaciones resulta en carencia de claridad e incumplimiento de Art. 30. Por lo tanto, no merecen el privilegio de patente”.*

Que mediante escrito radicado bajo N° NC2023/0010587 del 14 de agosto de 2024 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY solicita que se revoque parcialmente la Resolución N° 35987 del 29 de junio de 2023, para que se indique en la parte resolutive que se conceden las Reivindicaciones 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0004570 del 8 de julio de 2021, de acuerdo con los siguientes argumentos:

#### **De los principio de non reformatio in peius y del debido proceso**

La solicitante señala que “*en virtud del principio general de non reformatio in peius y del debido proceso en actuaciones administrativas, se mantenga intacta la concesión de las Reivindicaciones 1 a 7 presentadas el 8 de julio del 2021, pues su cumplimiento de los requisitos de patentabilidad materia de este recurso”.*

#### **De las reivindicaciones concedidas**

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

Enseguida, la solicitante hace un recuento de normativo y jurisprudencial de la importancia de las reivindicaciones y en especial cuando estas definen el alcance de una patente. Sobre el particular afirma que *“dado que el Capítulo Reivindicatorio es el documento que define el alcance*

*de una patente, o, en otras palabras, define a qué se tiene derecho y a qué no, es indispensable que exista una certidumbre respecto a su contenido dentro de la resolución de concesión de la patente. Lo anterior se vuelve especialmente importante si tenemos a consideración el escenario en el que un acto de concesión resuelve que la patente cubre más reivindicaciones de las que fueron realmente sometidas a examen de fondo por parte del titular.*

*(...) de acuerdo con los antecedentes expuestos en el presente escrito, mi representada considera necesario que la SIC revoque parcialmente la Resolución recurrida por cuanto declara la concesión de un número superior de reivindicaciones (1-9) en comparación a las que fueron finalmente sometidas a examen de fondo en respuesta a la oposición de LABORATORIOS LEGRAND S.A (1-7)”.*

Que mediante escritos radicados bajo N° NC2023/0010587 del 22 de noviembre de 2023 y NC2023/0010540 del 04 de diciembre de 2023 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY., presentó respuesta a los argumentos expuestos en el escrito del recurso de reposición de la sociedad opositora LABORATORIOS LEGRAND S.A., así:

El citado escrito inicia haciendo un recuento de los argumentos presentados por la sociedad opositora para objetar la patentabilidad de su solicitud en su recurso de reposición, que la solicitante procede a controvertir de la siguiente manera:

#### **Del alcance de la materia reclamada**

La solicitante llama la atención sobre el hecho que *“la materia reclamada en la Reivindicación 1 concedida, la cual está dirigida al compuesto 5-(4-{2-[3-(fluorometil)azetidin-1-il]etoxi}fenil)-8-(trifluorometil)-5H-[1]benzopirano[4,3-c]quinolin2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.*

*(...) teniendo claro el alcance de la materia concedida por la SIC en la Resolución 35987, me permito resaltar que tal como lo reconoció el Despacho en su examen de fondo, la presente invención está dirigida a un derivado de quinolina degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD) completamente definido por su estructura química ‘que difiere de la información del estado de la técnica más cercano (US2017197915) en la presencia de un grupo carbonilo y en que es un sistema tetracíclico”*

#### **De la patentabilidad de la reivindicación 4**

Enseguida, afirma que *“en cuanto a la supuesta falta de concisión de la Reivindicación 4 señalada por el Opositor, el Despacho consideró durante el trámite de la solicitud y en la resolución de concesión que el compuesto reclamado, así como cualquiera de las modalidades asociadas al mismo incluyendo posibles combinaciones y composiciones, se consideran novedosos e inventivos, ya que su patentabilidad reside en el ingrediente farmacéuticamente activo novedoso e inventivo que contienen. Es decir, a la luz de la legislación vigente y de la práctica de la SIC, las reivindicaciones que reclaman composiciones generales son válidas en tanto su característica esencial es que*

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

*comprenden el compuesto reclamado en la presente solicitud, es decir, la definición específica de otros ingredientes **no esenciales** (tal como limitar los agentes terapéuticos adicionales), limitaría injustamente la materia reclamada en tanto lo que hace inventiva a la composición es que comprende el compuesto reclamado en la Reivindicación 1, no los otros agentes terapéuticos que pueden combinarse con este” -Resaltado y subrayado dentro del texto-*

### De las afirmaciones de la sociedad Opositora

Finalmente, manifiesta que “*el alcance concedido mediante la Resolución 35987 cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486, particularmente claridad, soporte, novedad y nivel inventivo, contrario a lo que erróneamente afirma el Opositor. No obstante, en gracia de discusión, me permito presentar los siguientes argumentos en respuesta a las afirmaciones del Opositor en su Recurso de Reposición*

- “Respetuosamente me permito enfatizar que la composición reclamada en la Reivindicación 4 es clara y encuentra soporte en el hecho de que el inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste (...) tal como se reclama en la Reivindicación 1, así como a cualquier modalidad que comprenda dicho producto tal como una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, composiciones u otras realizaciones comerciales del mismo (incluyendo composiciones que tienen otros agentes terapéuticos), lo cual encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y en los ejemplos, y que evidentemente está dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores”
- Asimismo, me permito resaltar que la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Al incluir elementos no esenciales en las reivindicaciones, el alcance de la protección se ve limitado en tanto que, para que existiera una infracción, dichos elementos no esenciales deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.
- Igualmente, me permito señalar que no existe requerimiento legal alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos o composiciones que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que la función de estos es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, y facilitaría a un tercero aprovechar injustamente el desarrollo realizado por el Solicitante, desdibujando completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente.

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

- *En relación a lo anterior, el Manual Andino de Patentes (a partir de aquí MAP) establece que “la invención puede considerarse suficientemente descrita si se aporta uno o más ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la materia técnica para que, aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no solo algunas modalidades particulares reivindicadas, sin que para ello requiera desplegar un esfuerzo inventivo. Sin embargo, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención o a cada alternativa reivindicada no será necesaria para encontrar una suficiencia de la descripción, siempre y cuando dichas especies se mencionen en esta” (mi subrayado, mi énfasis). En el presente caso el alcance de la Reivindicación 4 está plenamente soportado en las páginas 3 y 4 del Capítulo Descriptivo, permitiendo que cualquier persona medianamente versada reproduzca la materia reclama a partir de la información contenida en dicho Capítulo Descriptivo y de sus conocimientos del campo técnico, sin acudir a experimentación adicional excesiva.*
- *Adicionalmente, vale la pena mencionar que contrario a lo que parece ser el entendimiento del Opositor, la Reivindicación 4 concedida no pretende protección para una combinación farmacéutica, para la cual, con el fin de demostrar su nivel inventivo sería necesario presentar datos relativos al efecto sinérgico de los compuestos activos incluidos en dicha combinación (...)*

*De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva”.*

Que toda vez que mediante escritos radicados bajo N° NC2023/0010587 del 22 de noviembre de 2023 y NC2023/0010540 del 04 de diciembre de 2023 la sociedad ELI LILLY AND COMPANY., presentó respuesta a los argumentos expuestos en el escrito del recurso de reposición de la sociedad opositora LABORATORIOS LEGRAND S.A., esta Oficina considera que innecesario realizar el traslado de pruebas del mencionado recurso de reposición a la solicitante.

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”.

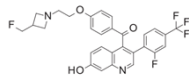
### Objeto de la invención

El problema técnico que pretende resolver la solicitud en estudio es la necesidad de nuevos SERD para tratar tipos de cáncer, tales como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer de útero, cáncer gástrico y cáncer de pulmón, así como mutaciones debido a una resistencia emergente. En particular, existe

Resolución N° 43364

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

una necesidad de nuevos SERD para tratar el cáncer de mama, el cáncer gástrico y/o el cáncer de pulmón, ER positivos. Para resolver este problema la solicitud proporciona un compuesto de la fórmula:



y sales farmacéuticamente aceptables de este y composiciones farmacéuticas de este. También se proporcionan métodos para el uso de los compuestos como se describen en la presente, sales farmacéuticamente aceptables de estos y composiciones farmacéuticas.

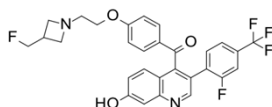
### Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2021/0000041 del 06 de enero de 2021, en donde la Oficina consideró que no existían los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A., otorgando el privilegio solicitado mediante el acto administrativo impugnado.

### Del alcance de la materia reclamada

En este punto, esta instancia advierte que el alcance de la materia reclamada se circunscribe al pliego reivindicatorio allegado mediante escrito radicado bajo N° NC2021/0004570 del 08 de julio de 2021 -en respuesta al escrito de la oposición presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A- y que en su única reivindicación independiente en la categoría inventiva de producto (1) reclama:

1. Un compuesto de la fórmula



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

Donde, además las reivindicaciones 2 a 4 y 7 corresponden a modalidades particulares de producto reclamado en la citada reivindicación independiente.

Por otra parte, el citado pliego reivindicatorio en su única reivindicación independiente en la categoría de procedimiento (5) hace referencia:

“5. Un método para preparar 5-(4-{2-[3-(Fluorometil)azetidín-1-il]etoxi}fenil)-8-(trifluorometil)-5H-[1]benzopirano[4,3-c]quinolin-2-ol, que comprende enfriar una solución de (4-{2-[3-(fluorometil)azetidín-1-il]etoxi}fenil){3-[2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-7-hidroxiquinolin-4-il}metanona en 1,4-dioxano hasta aproximadamente 5 °C y después añadir trietilborohidruro de litio”.

Y en la reivindicación 6 reivindica el producto obtenido por medio del procedimiento de la reivindicación 5.

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

Por lo que le asiste razón a la solicitante cuando indica que el pliego reivindicatorio definitivo para la solicitud en estudio está conformado por 7 reivindicaciones y no por 9 como se indica en el acto administrativo impugnado. Lo anterior, requiere realizar la corrección formal, en lo relacionado con el número de reivindicaciones y específicamente en el artículo 2 de la parte resolutive de la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, -como lo solicita la sociedad ELI LILLY AND COMPANY en el escrito del recurso de reposición presentado mediante escrito radicado bajo N° NC2023/0010587 del 14 de agosto de 2024-.

### De la corrección de errores formales en los actos administrativos

#### Norma aplicable

El artículo 45 la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, en cuanto a la corrección de errores formales, es claro al establecer:

*“En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte se podrán corregir los errores puramente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, ésta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”*

#### Acerca de la procedencia de la corrección

Examinado el expediente administrativo con el fin de verificar lo manifestado por el apoderado de la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, se pudo constatar que el artículo 2 de la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, presenta un error tipográfico en lo relacionado con el número de reivindicaciones que conforman el pliego reivindicatorio objeto de concesión y presentado el 08 de julio de 2021, así:

**ARTÍCULO 2:** 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: “(4-{2-[3-(FLUOROMETIL) AZETIDIN-1-IL] ETOX]} FENIL) {3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL) FENIL]-7-HIDROXIQUINOLINA-4-IL} METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”

(...)

**Reivindicaciones:** 1 a **9**, incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0004570 del 08 de julio de 2021”.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, resulta admisible acceder a la corrección de la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023 en lo relacionado con el **ARTÍCULO 2**, en el sentido antes expuesto.

Finalmente, es oportuno precisar que con la corrección realizada no se presentan cambios en el sentido material de la decisión adoptada en la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, la cual se mantiene en las restantes determinaciones.

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

## **Del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad objetados por la sociedad opositora**

### De la suficiencia descriptiva de las invenciones por combinación reclamadas y de las pruebas técnicas aportadas

Sobre este particular, el Manual Andino para el Examen de Patentes hace referencia a lo siguiente:

#### ***“Composiciones farmacéuticas que contienen un nuevo compuesto***

*Si el objeto de la invención es un nuevo compuesto, el solicitante de la patente tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir, el objeto de la invención es “el nuevo compuesto”. Se entiende que una persona versada en materia farmacéutica está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales sobre el estado de la técnica. En tal caso, se considerará que la descripción cumple el requisito de suficiencia” (Manual Andino para el Examen de Patentes. Numeral 3.1.2.5).*

De donde se encuentra que aunque le asiste razón a la sociedad opositora respecto de los ensayos presentados en la solicitud no demuestran la sinergia de los invenciones de combinación específicamente reclamadas en la reivindicación 4, esta Oficina advierte que contrario a lo argumentado por esta misma sociedad las composiciones farmacéuticas que contienen un “compuesto nuevo e inventivo”- como el caso en estudio- no están obligadas a utilizar ejemplos ni a demostrar la presencia de un efecto técnico sinérgico para acreditar su suficiencia descriptiva de este tipo de invenciones, dado que el objeto técnico de la invención es “el nuevo compuesto” y este teóricamente se puede asociar a cualquier excipiente o activo preservando un elemento común inventivo, que para el caso en particular el compuesto **Imlunestrant** -puesto que estas invenciones se caracterizan por la presencia de un “nuevo compuesto” y la combinación con uno o más excipientes o principios activos se considera parte del conocimiento de la persona normalmente versada en la materia-. Por lo anterior no le asiste razón a la sociedad opositora recurrente respecto a la necesidad de ejemplos o pruebas técnicas para acreditar la suficiencia descriptiva de la reivindicación 4.

### Del Nivel Inventivo de la materia reclamada y del Informe de Búsqueda de Antecedentes

Contrario a lo argumentado por la sociedad opositora el pliego reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo N° NC2021/0004570 del 08 de julio de 2021 cumple con el requisito de nivel inventivo puesto que la revisión del estado de la técnica particular para la solicitud muestra que los compuestos estructural y funcionalmente más relacionados con la materia reclamada son aquellos revelados en los documentos de patente US2017197915, US2007015817 y US2011281847, y que aunque estos presentan actividad farmacológica similar, las diferencias estructurales no pueden ser anticipadas o sugeridas por ninguna pareja documental

Resolución N° 43364

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

conformada por los mismos, debido que la materia reclamada -Imlunestrant- difiere de la revelada en el documento US2017197915 -documento más cercano de la técnica- en:

- la presencia de un anillo central dihidronaftalen-1-ilo (ejemplo 32) mientras que en la solicitud en estudio este corresponde a un anillo central quinolin-4-ilo, y
- el sustituyente en la posición 4 del radical 2-(fenilo) de los derivados de (4-(2-(3-(fluorometil)azetidin-1-il)etoxi)fenil)(6-metoxi-2-(4-metoxifenil)-3,4-dihidronaftalen-1-il)metanona,

Tal y como quedo plasmado en el informe de búsqueda de la solicitud, así

| CRITERIOS DE BÚSQUEDA                                                                                               |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Reivindicaciones objeto de búsqueda                                                                                 |                                                             |                                                  | 1-7                                                |                                           |                                       |                                   |
| Palabras clave utilizadas                                                                                           |                                                             |                                                  | RECEPTOR, ESTROGEN, SERD, QUINOLINE, BREAST CANCER |                                           |                                       |                                   |
| Clasificaciones utilizadas para la búsqueda                                                                         |                                                             |                                                  | CIP:                                               |                                           | C07D 417/052; A61K 31/436; A61P 35/00 |                                   |
|                                                                                                                     |                                                             |                                                  | CPC:                                               |                                           |                                       |                                   |
| DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES<br>(Documentos patente, Literatura no patente (LNP), Artículos, catálogos, etc.) |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |
| Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas                                                                   | N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor (LNP)(*) | Fecha de Publicación / Presentación (DD/MM/AAAA) | Reivindicaciones / Secuencias afectadas            | Citas relevantes del estado de la técnica |                                       | Categoría del documento citado(*) |
| ISA<br>EPO<br>PATBASE                                                                                               | US2017197915<br>US2007015817<br>US2011281847                | 13/07/2017<br>18/01/2007<br>17/11/2011           | -                                                  | -                                         |                                       | A                                 |
| (1) Cita completa literatura no patente (LNP)                                                                       |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |
| Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.                         |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |
| O                                                                                                                   |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |
| Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de: http://xxxxxxx                   |                                                             |                                                  |                                                    |                                           |                                       |                                   |

Por lo que contrario a lo expuesto por la sociedad opositora el 19 de abril de 2023 el examinador técnico dejó constancia de ello en el expediente administrativo, de la siguiente manera:

NC2021/0000041 – PATENTE PCT – (4-{2-[3-(FLUOROMETIL) AZETIDIN-1-IL] ETOXI} FENIL) {3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL) FENIL] – 7 – HIDROXIQUINOLINA-4-IL}METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN

| Datos Bibliográficos    Actuaciones    Discusiones    Histórico    Documentos    Examen    Pagos |                             |                    |                               |                                                      |                       |                  |                |                               |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 13 Documento (s)                                                                                 |                             |                    |                               |                                                      |                       |                  |                |                               |                                  |                               |
| Número Doc                                                                                       | Número de resolución/oficio | Fecha de documento | Fecha del Acto Administrativo | Documento                                            | Tipo                  | Confidencialidad | Fecha de envío | Fecha de partes               | Fecha de notificación individual | Fecha de ejecución individual |
| 04-01                                                                                            |                             | 22 nov. 2023       |                               | <a href="#">Información adicional</a>                | información adicional | Privado          |                |                               |                                  |                               |
| 03-01                                                                                            | 35987                       | 30 jun. 2023       | 29 de junio de 2023           | <a href="#">NC 73 - Concede con oposición PT PCT</a> | Documento saliente    | Pública          | 30 jun. 2023   | JUAN PABLO REYES VILLAMIZAR   | 31 jul. 2023                     |                               |
|                                                                                                  |                             |                    |                               |                                                      |                       |                  |                | CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA | 31 jul. 2023                     | 31 jul. 2023                  |
|                                                                                                  |                             | 19 abr. 2023       |                               | <a href="#">Documento saliente</a>                   | Documento saliente    | Pública          |                |                               |                                  |                               |

Y allí determinó que los mencionados 3 documentos de patente eran generales en el campo técnico de la solicitud pero no particularmente relevantes (A), es decir, no eran relevantes para objetar el requisito de nivel inventivo de la solicitud.

Del principio non reformatio in pejus

Finalmente, la jurisprudencia del Sala Plena de la Sección Tercera de Consejo de Estado, se ha manifestado en reiteradas ocasiones que:

“De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del C.P.C4., aplicable en sede contencioso administrativo según se dispone en el artículo 267 del C. C. A., el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo que es desfavorable al apelante y por

Resolución N° 43364

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

*esta razón el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.*

*El principio de la non reformatio in pejus es un desarrollo de lo establecido en el artículo 31 constitucional que ordena que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”<sup>1</sup>*

De donde se concluye que la aplicabilidad del principio del *non reformatio in pejus* está supeditada a que el solicitante sea el único apelante, y como se deriva del presente escrito, este precepto no se cumple puesto que el 11 de agosto de 2023 con el N° NC2023/0010540, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, LABORATORIOS LEGRAND S.A., interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023. Por lo que esta instancia concluye que resulta inaplicable el principio invocado por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY en su escrito N° NC2023/0010587 del 14 de agosto de 2024 -para el caso en estudio-.

Y por otra parte, cabe señalar que en la misma sentencia la sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente frente a la aplicación del principio al que alude la recurrente en su escrito: “(...) *en relación con la regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo: i) de las normas o principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada*”<sup>2</sup>.

En el presente caso, conviene señalar que las normas legales sobre los requisitos de patentabilidad para invenciones de producto o de procedimiento son de imperativo cumplimiento y, de acuerdo con el resultado del examen de patentabilidad efectuado en el presente caso, esta Oficina llegó a la conclusión de que la invención cumple con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

---

<sup>1</sup> Proceso Judicial 52001-23-31-000-1999-00782-01, Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

<sup>2</sup> Ídem. Radicación N° 52001-23-31-000-1999-00782-01(27155) del 24 de julio de 2013. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Resolución N° 43364

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1:** Corregir la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, en la parte correspondiente del artículo 2, en lo relacionado con el capítulo reivindicatorio concedido, que en lo pertinente quedará en los siguientes términos:

*“**ARTÍCULO 2:** 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: “(4-{2-[3-(FLUOROMETIL) AZETIDIN-1-IL] ETOXI} FENIL) {3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL) FENIL]-7-HIDROXIQUINOLINA-4-IL} METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”*

(...)

***Reivindicaciones:** 1 a 7, incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0004570 del 08 de julio de 2021.*

**ARTÍCULO 2:** Confirmar la Resolución N° 35987 de 29 de junio de 2023, en las restantes determinaciones.

**ARTÍCULO 3:** Realizar la respectiva corrección del certificado de constancia de expedición del título y la base de datos de la Entidad.

**ARTÍCULO 4:** Notificar el contenido de la presente Resolución a ELI LILLY AND COMPANY, en calidad de solicitante y a LABORATORIOS LEGRAND S.A, en calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de julio de 2024

**LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,**



Firmado digitalmente  
por: CIELO ELAINNE  
RUSINQUE URREGO  
Fecha: 2024.07.31  
23:01:10 COT  
Razón: Validez  
jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.



**Superintendencia de  
Industria y Comercio**

**Resolución N° 43364**

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

