

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9864

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-069276

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. 60386 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS QUE CONTIENEN QUINOXALINA ENLAZADA POR UN PUENTE CON EL ANILLO DE TETRAHIDROPIRROLIDINA ACTIVOS COMO INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de noviembre de 2013 con el No. 10-69276-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LAFRANCOL S.A.S, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta: *“...al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo, éste mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario.”*

También manifiesta que: *“...agentes tales como Ribavirina, Amantadina, Ritonavir, Interferón, entre muchos otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: DE 2220246, US 3798209, WO 9414436 y US 5541206...”*

Asimismo señala que: *“...la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, 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, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios (...) un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia...”*

La recurrente trae a colación un informe de búsqueda internacional del que señala: “...

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9864

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-069276

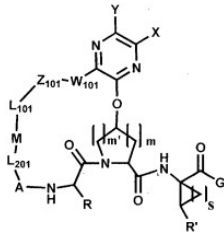
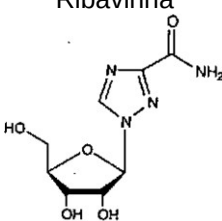
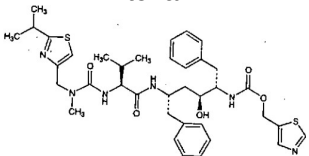
me permito allegar copia del International Search Report y el respectivo Written Opinión Of The International Searching Authority, documentos en los cuales se resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del 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.”

Finalmente, la recurrente manifiesta que en subsidio del recurso de reposición apela.

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

En cuanto a la opinión de la recurrente relacionada con el hecho de que los documentos DE 2220246, US 3798209, WO 9414436 y US 5541206 revelan materia muy similar a la de la invención, se tiene que el hecho de que estos divulguen los compuestos ribavirina y ritonavir no afectan la novedad o el nivel inventivo de la misma toda vez que ninguno tiene relación estructural con el compuesto de la invención y tampoco pertenecen al campo técnico de la solicitud. Ninguna de las anterioridades citadas se refiere a un compuesto inhibidor de proteasa NS3-NS4A del virus de la hepatitis C, el compuesto ribavirina es inhibidor de la enzima mRNA-guanililtransferasa y el ritonavir es inhibidor de citocromo P450 monoxigenasa. Para mayor claridad se comparan las características técnicas esenciales divulgadas en la solicitud y los documentos citados en la tabla siguiente:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reivindicaciones de la Invención	DE2220246 y US3798209	WO9414436 y US5541206
1. Compuesto de fórmula I: 	Ribavirina 	Ritonavir 
7. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad inhibitoria de un compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en combinación con un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.	No se menciona	No se menciona
9. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, que además comprende un agente que se selecciona entre interferón, <u>ribavirina</u> , amantadina, otro inhibidor de proteasa de VHC, un inhibidor de polimerasa de VHC, un inhibidor de helicasa de VHC, o un inhibidor de sitio interno de entrada a ribosoma.	<u>Compuesto</u> ribavirina	No se menciona
13. La composición de la reivindicación 12, donde el inhibidor de citocromo P450 monoxigenasa es <u>ritonavir</u> .	No se menciona	<u>Compuesto</u> ritonavir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9864

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-069276

Ahora bien, en cuanto a las combinaciones de compuestos, se debe resaltar que en el presente caso se reivindica un compuesto de fórmula I y una composición que lo comprende, adicionalmente se reivindican composiciones farmacéuticas del compuesto de fórmula I con otros principios activos como ribavirina o ritonavir. Ninguno de los documentos citados por la recurrente menciona una composición farmacéutica que comprenda el compuesto de fórmula I de la invención sino los compuestos ribavirina y ritonavir de manera aislada. Dichos documentos no sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la materia la manera de obtener los compuestos de fórmula I de la invención, ni la posibilidad de elaborar formas farmacéuticas con el mismo.

En ese mismo sentido, es importante recalcar que la presente invención no reivindica combinaciones como lo afirma la sociedad recurrente sino compuestos y composiciones farmacéuticas, los cuales son productos patentables a la luz de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, frente a los informes de las entidades extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la oposición presentada a la solicitud en comento es infundada y que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Finalmente se aclara, que conforme al artículo 50 del Código Contencioso Administrativo no procede recurso de apelación contra las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica, por lo tanto, con el presente acto que resuelve el recurso interpuesto queda agotada la vía gubernativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9864

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-069276

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 60386 del 17 de octubre de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. y LAFRANCOL S.A.S., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, castellanos@castellanosyco.co

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez