

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60333

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098050

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. 27343 del 10 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "(4,4-DIIMIDAZOLIL) BIFENILOS INHIBIDORES DE 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 en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de junio de 2013 con el No. 10-098050-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad 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:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, puesto que no comparte el que la invención objeto de esta solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, por cuanto estima que *"el solicitante y la Resolución cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio..."*, y agrega que la solicitud se trata de *"...una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo..."*.

Señala a continuación, que *"...los agentes tales como Imiquimod, Ribavirina, Amantadina, Rimantadina, entre 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: -EP 145340, -US 4689338, -DE 2220246, -US 3798209, -NL 6408505 y -US 3352912."*

Por otra parte, considera la recurrente 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60333

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098050

La recurrente cita las palabras del Doctor Carlos Correa de la siguiente forma, "El efecto sinérgico entre dos o más drogas se puede considerar un 'descubrimiento' y no una 'invención', dado que la sinergia ocurre en el cuerpo y se descubre a través de ensayos clínicos. Asimismo, cabe destacar que, en algunos casos, las reivindicaciones de combinaciones pueden equivaler, en términos prácticos, a reivindicaciones sobre tratamientos médicos (cuya patentabilidad está excluida en la mayoría de países), cuando sólo brindan un método para administrar una combinación de drogas conocidas. Asimismo, la combinación de drogas para evitar la resistencia particular a una de ellas es una práctica normal en el desarrollo farmacéutico y, por lo general, es evidente para el hombre del oficio de nivel medio" (Pautas para el examen de patentes farmacéuticas, CEIDIE, Pág. 8)."

La recurrente allega copia del Informe de Búsqueda Internacional, del cual afirma, que "...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."

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

Respecto a la afirmación de la recurrente, según la cual la solicitud se trata de una combinación y por esta razón se afecta el requisito de nivel inventivo, se aclara, que el objeto de la solicitud está referido a compuestos que inhiben la replicación del virus de la hepatitis C y no como lo afirma la recurrente a una combinación.

En cuanto a los documentos mencionados por la recurrente, se encuentra que los documentos EP 145340, US 4689338 divulgan el imiquimod, los documentos DE 2220246, US 3798209 revelan la ribavirina, y los documentos NL 6408505 y US 3352912 dan a conocer la rimantadina, ninguno de estos compuestos presenta similitud estructural con los compuestos reclamados en la presente solicitud y por lo tanto no se consideran relevantes para determinar la patentabilidad de la misma.

Ahora bien, es importante resaltar que las reivindicaciones en las que se reclamaban combinaciones de los compuestos de la solicitud con compuestos como el imiquimod, la ribavirina, la amantadina y la rimantadina fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio por el solicitante. Sin embargo, es de aclarar que las composiciones que comprenden una combinación de compuestos son objeto de patentabilidad puesto que hacen parte de la categoría de productos a la que se refiere el artículo 14 de la Decisión 486.

Además, no es posible concluir a priori que una combinación o mezcla no es objeto de patentabilidad por el hecho de que algunos de sus elementos son conocidos. Es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60333

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098050

necesario establecer si con el estado de la técnica el producto es obvio o evidente para el técnico medio en la materia.

Por otra parte, respecto al concepto del Doctor Carlos Correa sobre las reivindicaciones de combinación, es pertinente reiterar, que se observa que el objeto de la solicitud son los compuestos que inhiben la replicación del virus de la hepatitis C y no una combinación, y que por otra parte, todas las reivindicaciones que mencionaban como modalidad preferida una composición que comprende una combinación fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio. Por otra parte, y en relación con las invenciones de combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto¹, de manera que la oficina de patentes al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos está en la obligación de establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, resulta obvio o evidente para un técnico medio en la materia.

Ahora bien, contrario a lo que sugiere la recurrente, el Informe de Búsqueda Internacional no menciona documentos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la materia reclamada. El examen internacional hace referencia a documentos clasificados como "A" o "E", que tal como se encuentra en el mismo informe, corresponden a documentos que definen el estado de la técnica general, los cuales no se consideran de relevancia particular (A), y documentos anteriores pero publicados en la fecha de presentación internacional o posterior a ésta (E). Adicionalmente, al revisar las anterioridades mencionadas en el informe, se encuentra que ninguno de los documento WO 2006/133326, WO 2008/021928 y WO 2008/021927 revela todas las características técnicas de los compuestos de la solicitud, y por otra parte los documentos WO 2008/021928 de fecha de publicación 21 de febrero de 2008 y WO 2008/021927 de fecha de publicación 21 de febrero de 2008, cuyas solicitudes fueron presentadas en fase nacional en esta Oficina y tienen fecha de publicación posterior a la fecha de presentación internacional de la presente solicitud, no se consideran relevantes puesto que no afectan la novedad de los compuestos reclamados.

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado ahora cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

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

¹ Proceso N° 76 IP 2008 Comunidad Andina.
Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60333

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-098050

RESUELVE:

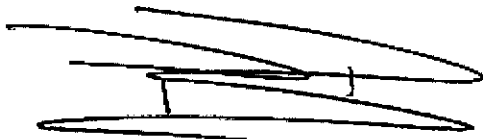
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 27343 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A.S. y a la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓