

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60325

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-143959

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. 27355 del 10 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DEL ÁCIDO OLEANÓLICO CON AMINO Y OTRAS MODIFICACIONES EN C-17, COMO AGENTES ANTIOXIDANTES MODULADORES DE LA INFLAMACIÓN", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de junio de 2013 con el No. 10-143959-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina "...la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación, por lo cual, basado en lo siguiente, solicito respetuosamente a ese Despacho dar análisis completo y a cabalidad sobre los siguientes documentos, los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención, toda vez que develan de manera expresa y sucinta lo que se pretende proteger en la presente solicitud.

Dicho así, me permito manifestar que agentes tales como Atorvastatina, Rosuvastatina, Imatinib, Cetuximab, Metropolol, 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 409281
- US 5273995
- EP 521471
- US 5260440
- EP 564409
- US 5521184
- WO 9640210
- DE 2106209
- US 3998790

Así como resulta imprescindible manifestar que los anteriores documentos deben ser

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60325

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-143959

analizados a profundidad y cabalidad para así determinar finalmente si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que en nuestra opinión se revelan materias muy similares, también es necesario reiterar que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones."

Señala a continuación que *"...la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones."*

La recurrente razona que *"...un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia, cosa que sucede en el presente caso. En palabras del Doctor Carlos Correa, '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 los 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)."*

Con respecto al examen de nivel inventivo, adjunta una *"... 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."*

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

Con relación al argumento según el cual la solicitud no es patentable frente a los documentos presentados por la oposición, esta Oficina aclara que el objeto de esta solicitud no trata sobre Atorvastatina, Rosuvastatina, Imatinib, Cetuximab ni Metoprolol.

Con respecto al examen de documentos mencionados se aclara que: las publicaciones EP 409281 y US 5273995 dan a conocer la atorvastatina, las publicaciones EP 521471 y US 5260440 dan a conocer la rosuvastatina, las publicaciones EP 564409 y US 5521184 dan a conocer el imatinib, la publicación WO 9640210 da a conocer el cetuximab y las publicaciones DE 2106209 y US 3998790 dan a conocer el metoprolol. Sin embargo, el objeto de esta solicitud no trata sobre estos compuestos, por lo cual estos documentos no anulan la novedad, ni el nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60325

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-143959

En cuanto tiene que ver con la manifestación de la recurrente según la cual la solicitud reivindica combinaciones, las cuales no se consideran invenciones, esta Oficina considera que el nuevo capítulo no menciona combinaciones y que, de otro lado, las combinaciones son susceptibles de patentabilidad, si son productos nuevos, tienen nivel inventivo y aplicación industrial. Ahora bien, si una combinación es una modificación menor de combinaciones conocidas y sus características técnicas no hacen un aporte al estado de la técnica sino que derivan de manera evidente del estado de la técnica, tal combinación no tiene nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, un efecto sinérgico no es objeto de patente, por lo cual no puede afirmarse que "es nuevo" o que "tiene nivel inventivo", porque en realidad lo que puede o no ser "nuevo" o "inventivo" es el producto que presenta ese efecto.

En atención a la cita del Doctor Carlos Correa, esta Oficina reitera que el "efecto sinérgico" no una "invención", pero la composición que lo logra podría serlo, si el efecto que presenta es inesperado para la persona versada.

Además, las reivindicaciones de combinaciones deben caracterizarse de manera clara y concisa, y además deben estar soportadas en la descripción. Es decir, que deben mencionar los componentes esenciales que la conforman. Pero, si la reivindicación menciona una combinación (que es un producto) y, adicionalmente, menciona un método de tratamiento médico, la Oficina de patentes presentará una objeción por falta de claridad.

Por todo lo anterior esta Oficina no comparte la opinión de la sociedad recurrente según la cual las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente automáticamente. Porque antes de tal cosa es necesario examinar si el producto reivindicado tiene o no tiene novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Con respecto los exámenes de la fase Internacional presentados como '*International Search Report*' y '*Written Opinión Of The International Searching Authority*', esta Oficina considera que se aplican al capítulo reivindicatorio presentado originalmente, pero, teniendo en cuenta que la solicitante presentó una restricción de la solicitud, un nuevo examen mostró que era factible conceder el título de patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27355 del 10 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60325

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/10-143959

mayo de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A. y a la sociedad solicitante Reata Pharmaceuticals Inc., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Doctor(a)

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓