

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48126

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT 11-11420

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 01 de febrero de 2011, con el N° 11-011420-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Boehringer Ingelheim International GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TRATAMIENTO PARA DIABETES EN PACIENTES INAPROPIADOS PARA TERAPIA CON METFORMINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/060170 del 05 de agosto de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

2.1. Oposiciones presentadas.

La sociedad opositora Procaps S.A. afirma que el capítulo reivindicatorio hace referencia al uso, el cual no es patentable; señala el documento WO2007149797 donde se hace referencia un método para prevenir, retardar la progresión o reducir los trastornos gastrointestinales o efectos secundarios gastrointestinales inducidos por la metformina, que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de metformina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en combinación con un inhibidor DPP-IV, en particular la metformina.

Frente a las oposiciones de Procaps S.A., la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones, y dice que el documento presentado por la sociedad opositora no afecta la invención ya que no hace alusión al uso de inhibidores DPP-4 para el tratamiento o prevención de enfermedades metabólicas en pacientes en los que el tratamiento con metformina no es apropiado debido a la intolerancia o contraindicación.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, esta Oficina concluye que tal como lo afirma la sociedad Procaps S.A. los usos no son objeto de patentabilidad, por lo tanto los argumentos de la sociedad opositora prosperan como elementos que permiten desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48126

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT 11-11420

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 20120, notificado por fijación en lista el 06 de noviembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-011420-00011-0000 del 18 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 28.

Que por su parte, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, comoquiera que el capítulo reivindicatorio presentado reclama procesos de preparación de un medicamento que comprende un inhibidor de DPP IV con uno más principios activos, tal como el de las reivindicaciones 17 a 22, el cual no se mencionan en el capítulo descriptivo.

Por lo tanto, para este examen se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio que fue objeto de examen mediante artículo 45 radicado bajo el N° 11-011420-00008-0000 del 24 de septiembre de 2012.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 1, 17 a 20 y 28, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'inhibidor', en realidad está(n) referida(s) al uso del compuesto en el tratamiento de enfermedades metabólicas y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 2 a 16 y 21 a 27 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-011420-00008-0000. no puede(n) ser objeto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48126

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT 11-11420

patente de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 literal d de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: " los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"., por cuanto reclaman un método de tratamiento Aunque el solicitante encabeza las reivindicaciones 2 a 16 y 21 a 27 como "un inhibidor de DPP-IV" estas hacen alusión a un método de tratamiento para pacientes con enfermedades metabólicas, especialmente diabetes mellitus tipo dos, para los que la terapia con metformina es inapropiada debido a la intolerabilidad o contraindicación frente a metformina.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el capítulo reivindicatorio se modificó para resaltar y definir de mejor manera los métodos objeto de la presente invención, es pertinente resaltar que como ya se mencionó, los procesos para la preparación de un medicamento reclamados constituyen una ampliación de la materia divulgada inicialmente y adicionalmente, de la lectura del capítulo descriptivo es claro que el objeto de la solicitud consiste esencialmente en el uso de inhibidores DPP-IV.

Se aclara al solicitante que a pesar de que la materia de las reivindicaciones 1 a 28 no es patentable, en el estado de la técnica se divulgan los siguientes documentos relacionados con moléculas inhibitoras de DPP-IV, así como composiciones farmacéuticas que las contienen: WO2006029769A1, WO2004050658A1, WO2008017670A1, US2003100563A1, US6166063A, WO03037327A1, WO2005000848A1, WO2004018468A2, WO2006068163A1, US2002019411A1, US2005261271A1, WO2007148185A2 y WO2006040625A1.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "TRATAMIENTO PARA DIABETES EN PACIENTES INAPROPIADOS PARA TERAPIA METFORMINA".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) solicitante Boehringer Ingelheim International GMBH, y a la(s)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48126

Por la cual se deniega una patente de invención

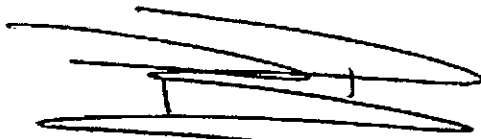
Rad.PCT 11-11420

sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
negocios@optimun-co.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez ✓
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓