

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 53752

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 04 063496

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 19624 del 16 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "TERAPIA COMBINADA CONTRA TUMORES QUE COMPRENDE DERIVADOS SUSTITUIDOS DE ACRILOILO DISTAMICINA E INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA (SERINA/TREONINA QUINASA)", con fundamento en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma, además de no indicar en la descripción la mejor manera de obtener las composiciones reivindicadas, no cumple con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de mayo de 2010, con el número 04 063496 00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Pharmacia Italia S.p.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer término, el recurrente afirma que, en el segundo concepto técnico, este Despacho formuló una nueva objeción para las reivindicaciones 8 a 13 por carecer de sustento en la descripción, frente a la cual el solicitante no tuvo la oportunidad de presentar una respuesta. Por consiguiente, sostiene que no se respetó el derecho del solicitante a participar en el proceso de evaluación de patentabilidad siguiendo el principio del debido proceso.

Adicionalmente, indica que la presentación de ejemplos en conexión con la invención reclamada corresponde a una práctica de carácter ilustrativo y no una limitación, por lo que no pueden tener dichos ejemplos carácter obligatorio, lo que se exige es que el texto que aparece en las reivindicaciones aparezca en la descripción.

Por otra parte, respecto al efecto sinérgico, el recurrente afirma que *"dicho efecto es producido por la composición farmacéutica reivindicada que contiene los dos principios activos de interés y no como erróneamente ha afirmado su Despacho, por la administración de los componentes por separado. En este sentido, me permito dirigir su atención a los datos experimentales que presentó el solicitante en respuesta al primer concepto técnico, demostrando el efecto sinérgico antineoplástico de la composición reclamada, es decir de la combinación de los dos principios activos de interés"*.

El apoderado afirma que el capítulo reivindicatorio claramente reclama una composición y un producto, *"no como ha afirmado su Despacho, un método de*

53752

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53752
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 04 063496

tratamiento". En este sentido, el recurrente manifiesta que la evaluación realizada por este Despacho se basa en una interpretación subjetiva.

Finalmente, el recurrente agrega que la Oficina Europea ha reconocido la patentabilidad del objeto reclamado.

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

En relación con los argumentos concernientes a la violación del debido proceso por no permitirle al solicitante participar en la evaluación de la patentabilidad, se aclara que el examinador se pronunció en la Resolución de denegación acerca de la falta de sustento en las reivindicaciones 8 a 13, debido a que durante la actuación administrativa éste siempre fue el motivo de objeción, tal como se puede observar en el Oficio No. 15780, debidamente trasladado el 12 de diciembre de 2008. Esto, se evidencia en el expediente pues, a pesar de dicha oportunidad, la solicitante no modificó el capítulo reivindicatorio, además en su respuesta no presentó argumentos que desvirtuaran las objeciones a la patentabilidad del objeto reclamado. Como se vio, contrario a lo afirmado por el recurrente, la solicitante si tuvo la oportunidad de controvertir las objeciones planteadas por esta Oficina.

En cuanto a que los ejemplos presentados son de carácter ilustrativo, este Despacho sostiene que le asiste razón al recurrente en cuanto al sustento de las reivindicaciones presentadas (Fls. 128-140), ya que en el capítulo descriptivo las reivindicaciones contienen la materia que se desea proteger en (Fls. 31-32), es decir, una composición que comprende un portador aceptable farmacéuticamente, un derivado de distamicina de fórmula (I) y un inhibidor de proteína quinasa. En conclusión, la materia reivindicada sí se encuentra debidamente fundamentada por la descripción.

Respecto al efecto sinérgico, cabe anotar que si bien se demuestra un efecto sinérgico, dicho efecto se debe a las composiciones de brostallicin con ST1571, ZD 1839 y OSI774 y si se tiene en cuenta que una combinación y un efecto sinérgico es particular para cada caso, no es posible asumir que dicho efecto obtenido con tres combinaciones, se pueda extrapolar en un sinnúmero de compuestos y posibles combinaciones de los mismos, tal como se encuentra reivindicada la solicitud.

Por otra parte, tal como lo afirma el apoderado las reivindicaciones se relacionan con composiciones y productos. (Fl. 177)

En cuanto a que la presente solicitud fue concedida en la Oficina Europea, este Despacho indica que si bien es cierto que los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53752
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad PCT 04 063496

ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

En ese orden de ideas, el objeto reivindicado se encuentra debidamente sustentado en la descripción. Sin embargo, la materia reclamada por ser tan general no permite una adecuada búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica, de suerte que se hace necesario restringir y precisar dicha materia reivindicada. Lo anterior conlleva un nuevo examen de patentabilidad.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 19624 del 16 de abril de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "TERAPIA COMBINADA CONTRA TUMORES QUE COMPRENDE DERIVADOS SUSTITUIDOS DE ACRILOILO DISTAMICINA E INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASA (SERINA/TREONINA QUINASA)".

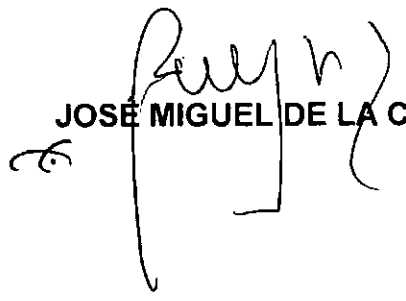
ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la División de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la continuación del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordoñez, en su calidad de apoderado de la sociedad Pharmacia Italia S.p.A, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **30 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida Calle 82 N° 10-62 Piso 6
Bogotá D. C.
202066