

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-004609

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. 62485 del 25 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CÁPSULAS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ÁCIDO EICOSAPENTANOICO O ÉSTERES DEL MISMO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de diciembre de 2013 con el No. 12-004609-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Amarin Pharma, Inc, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sostiene que “(...) una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad” y que en caso de las reivindicaciones independientes 1 y 14 y sus correspondientes reivindicaciones dependientes son novedosas porque “(...) analizando las enseñanzas divulgadas en D1, se tiene que éstas son difícilmente comparables a una cápsula que fue diseñada para la disminución de triglicéridos y la cual está exclusivamente dirigida a sujetos con un nivel de triglicéridos en ayunas, entre 200 a 500 mg/dl en donde cada cápsula comprende 1 g de eicosapentaenoato etilo. Como se puede apreciar, D1 en ningún momento menciona con exactitud la cantidad exacta que se encuentra de ese compuesto activo en la cápsula.”

Por otra parte argumenta que aunque “(...) la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad.” Por lo que solicita sea tenido en cuenta el hecho que la solicitud fue concedida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos: US8410086 (B2) y US8450086 (B2) y que “(...) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-004609

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

Este Despacho aclara que la solicitud colombiana de patente radicada mediante escrito en esta Entidad el 29 de noviembre de 2011 con el No. 11-163902-00000-0000 (D1) revela de manera explícita que:

- “(...) La invención proporciona una composición farmacéutica que comprende EPA (por ejemplo E-EPA o E-EPA ultra puro) encapsulada en una cubierta de cápsula que comprende un material que forma película y un plastificante higroscópico. (Pág. 8, Párr. [0005]).”
- “(...) La Figura 1 muestra un perfil de disolución de una composición de cápsula de la invención que contiene -500 mg E-EPA versus una composición que comprende EPA en una cápsula de gelatina succinatada; La Figura 2 muestra la biodisponibilidad de 300 mg de EPA en cápsulas de gelatina succinatadas; La Figura 3 muestra la biodisponibilidad de una composición de cápsula AMR101 de la invención que contiene -500 mg de E-EPA. (Pág. 8, Párrs. [0008-0010]).”
- “(...) El EPA presente en una composición de la invención comprende EPA ultra puro. El término ultra puro como se utiliza aquí con respecto al EPA se refiere a una composición que comprende por lo menos 96% en peso de EPA (como se define el término EPA y se ejemplifica aquí). (Págs. 10, Párr. [0017]).”
- “(...) El EPA está presente en una composición de la invención en una cantidad de aproximadamente 50 mg a aproximadamente 5000 mg, aproximadamente 75 mg a aproximadamente 2500 mg, o aproximadamente 100 mg a aproximadamente 1000 mg por ejemplo... aproximadamente 1000 mg (Págs. 10 y 11, Párr. [0018]).”

Por lo que contrario a lo afirmado por la recurrente la totalidad de las características esenciales de los productos reclamados en las reivindicaciones independientes 1 y 14, así como en las reivindicaciones dependientes, están explícitamente divulgadas por el antecedente y en consecuencia sí afectan la novedad de la solicitud en estudio. Por lo que este Despacho considera que los argumentos de la recurrente referentes a que la solicitud es nueva frente a las enseñanzas de la solicitud nacional de patente No. 11-163902-00000-0000 carecen de validez.

Asimismo este Despacho aclara frente a los argumentos de la recurrente según los cuales las concesiones extranjeras son indicio del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y que la posibilidad de que una Oficina Nacional de Propiedad en aplicación del Artículo 46 de la Decisión 486 efectuó la homologación de exámenes de patentabilidad efectuados para una misma solicitud por otras Oficinas nacionales que en materia de patentes imperan 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 efectuados, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable, tal es así que el documento del estado de la técnica utilizado para desvirtuar la novedad de la solicitud es una solicitud de patente que ingresó anticipadamente a fase nacional. Por lo que esta Entidad concluye

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:35829

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-004609

que el examen de patentabilidad efectuado demostró de manera cierta que la solicitud no cumple con el requisito de novedad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 62485 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Amarin Pharma, Inc, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández