

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-029410

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 20 de febrero de 2012, con el N° 12-029410-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Board Of Regents The University Of Texas System, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TRATAMIENTO DE CÉLULAS TUMORALES DE ASTROCITOS CON INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/044832 del 9 de agosto de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 652 del 17 de septiembre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10376, notificado por fijación en lista el 18 de junio de 2013, 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° 12-029410-00009-0000 del 10 de septiembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Las modificaciones de las reivindicaciones no son aceptadas porque se refieren a una composición farmacéutica que comprende Macitentan en combinación con un agente quimioterapéutico, la cual no se encuentra divulgada en la solicitud inicial, por lo cual amplían la protección de la divulgación original; por lo tanto el estudio de patentabilidad recae sobre el capítulo reivindicatorio contenido en el radicado bajo el N° 12-029410-00005-0000 según las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-029410

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 a 6 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 12-029410-00005-0000 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 'Macitentan', en realidad está(n) referida(s) al uso de este agente en la prevención o el tratamiento de la metástasis cerebral en combinación con un agente quimioterapéutico o con radioterapia, por lo tanto no es posible conceder para estas reivindicaciones el privilegio de patente solicitado.

6.1. Oposición presentada.

La sociedad opositora presenta los documentos "The Merck Index" e indica que la solicitud no es nueva frente a las monografías señaladas de algunos compuestos farmacéuticos útiles en el tratamiento del cáncer, concluyendo que los mismos ya fueron objeto de patente y que no puede concederse nuevamente patente a los mismos.

Frente a tales argumentos, la solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio e indica que la solicitud en estudio no busca proteger los compuestos activos por sí mismos, sino una nueva combinación de éstos para el tratamiento específico del cáncer tumoral.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

6.2. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en un tratamiento para tratar la metástasis de tumores cerebrales. Para resolver este problema técnico se presenta el uso de Macitentan en combinación con un agente quimioterapéutico citotóxico o con radioterapia.

En respuesta al requerimiento realizado por esta Superintendencia, la sociedad solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio e indica que *"En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-029410

objeciones de reivindicaciones de uso planteadas por el examinador en su concepto técnico".

Al respecto, esta Superintendencia reitera que el pliego reivindicatorio modificado radicado con el escrito bajo el N° 12-029410-00009-0000 del 10 de septiembre de 2013, sí constituye una ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, toda vez que el mismo no está sustentado en la descripción porque menciona una composición farmacéutica que comprende Macitentan en combinación con un agente quimioterapéutico citotóxico o con un agente de radioterapia y estas características no están divulgadas en la descripción la cual ni siquiera menciona los elementos generales que conforma las composiciones tales como los excipientes. En el listado de implementaciones de la solicitud contenido en la descripción, el numeral 35) se refiere a un método de fabricación de un medicamento (Pág. 17) pero no establece las características técnicas de dicho medicamento tal como sus agentes activos y excipientes. Es importante aclarar que si la descripción hace referencia a un método de tratamiento en donde se administra a un paciente un fármaco "X" en forma de tableta y un fármaco "Y" en forma de inyectable, en forma secuencial o simultánea, no acepta la modificación de las reivindicaciones de método de tratamiento a una composición farmacéutica que comprende el fármaco "X", el fármaco "Y" y excipientes farmacéuticamente aceptables, puesto que en la descripción no se hacía alusión a que los fármacos se encontraban en una única forma farmacéutica sino que se encontraban en dos formas farmacéuticas separadas para la administración a un paciente. Por lo tanto este Oficina no acepta el capítulo reivindicatorio modificado radicado con el escrito bajo el N° 12-029410-00009-0000, por ser una ampliación del objeto inicial de la solicitud.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., 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 DE CÉLULAS TUMORALES DE ASTROCITOS CON INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Board Of Regents The University Of Texas System, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S.,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 62503

Por la cual se deniega una patente de invención

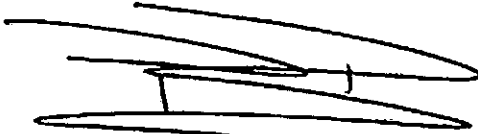
Rad. PCT/12-029410

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 25 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓