

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23120

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-059362

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. 56941 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE N-(4-((3-(2-AMINO-4-PIRIMIDINIL)-2-PIRIDINIL)OXI)FENIL)-4-(4-METIL-2-TIENIL)-1-FTALAZINAMINA PARA TRATAR CÁNCER RESISTENTE AL AGENTE ANTIMITÓTICO", 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 noviembre de 2013 con el No. 12-059362-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Amgen Inc, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta allegar un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 22 reivindicaciones, el cual considera que se encuentra plenamente soportado en la descripción y señala que el examen de patentabilidad no demostró de manera concluyente que la solicitud carecía de novedad.

A continuación, la recurrente afirma que *"“(...) la característica esencial de las nuevas reivindicaciones radica en el cáncer a ser tratado, es decir, un cáncer resistente a los tratamientos previos.”*

La recurrente señala que *"“(...) para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.”*

En cuanto se refiere al documento D1 afirma que no divulga la invención de la presente solicitud en su totalidad y considera que *"“(...) el documento D1 falla en enseñar y revelar la propiedad inesperada y sorprendente del compuesto N-(4-((3-(2-amino-4-pirimidinil)-2-piridinil)oxi)fenil)-4-(4-metil-2-tienil)-ftalazinamina o de una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, relacionada con la capacidad de tratar el cáncer que se ha vuelto resistente o refractario a otros agentes anti-cáncer.”*

Asimismo, la recurrente manifiesta que la propiedad de tratar cánceres refractarios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23120

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-059362

es sorprendente, ventajosa y no era conocida en el momento en que el antecedente fue presentado. La recurrente manifiesta que los datos aportados comprueban la ventaja inesperada y que dicha propiedad es impredecible y no puede ser atribuida a distintos compuestos *a priori*, ya sea en la misma o diferente clase química.

Finalmente, la recurrente concluye que *“(…) con base en los argumentos presentados y con las disposiciones de la legislación actual en materia de patentes, consideramos que el estudio de patentabilidad no fue correctamente realizado y que contrario a lo que afirma el Examinador, el compuesto y las composiciones farmacéuticas aquí reivindicadas sí resultan novedad(sic), teniendo en cuenta que el documento citado D1 no da a conocer todas y cada una de las características técnicas de la misma”*

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

Frente al nuevo capítulo reivindicatorio allegado junto con este memorial, este Despacho considera oportuno manifestar que una vez evaluada la modificación es posible concluir que no implica ampliación de la materia inicialmente divulgada, por lo que se acepta la modificación propuesta bajo el radicado No.12-059362-00008-0000.

Con relación al argumento según el cual la característica técnica esencial del nuevo capítulo reivindicatorio es que el compuesto N-(4-((3-(2-amino-4-pirimidinil)-2-piridinil)oxi)fenil)-4-(4-metil-2-tienil)-ftalazinamina y las composiciones que los contienen son útiles para tratar cánceres refractarios a otros agentes, este Despacho aclara que esta no es una característica técnica esencial de una reivindicación de producto, incluso la definición de un producto por referencia a un uso, conlleva a que la materia reclamada deba ser considerada como un uso, por lo tanto materia no patentable, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486.^[1]

Sobre el argumento de la recurrente según el cual la propiedad que presenta el compuesto para tratar cánceres refractarios es sorprendente, ventajosa y no estaba anticipada por el documento D1, este Despacho aclara a la recurrente que como se demostró en el examen de Novedad, el compuesto reclamado fue anticipado por el ejemplo 95 del antecedente (Pág. 40, tabla 1) y que por lo tanto la materia reclamada no puede ser objeto de patente.

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.

¹ GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD. Numeral 2.6.5.13. Pág. 75.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23120

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-059362

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 56941 del 27 de septiembre 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 Amgen Inc, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 08 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificacione@clarkemodet.com.co

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez