

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39061

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-077071

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 17857 del 19 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DESPRO³⁶EXENDIN-4(1-39).LIS₆NH₂ Y METIONINA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad ni de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de abril de 2014 con el N° 12-077071-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones, presentado el 29 de abril de 2014 con el N° 12-077071-00009-0000.

La recurrente no está de acuerdo con la observación de esta Oficina según la cual el objeto de la solicitud no es nuevo, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se refiere a una composición que no contiene histidina, a diferencia de la composición del documento D1. Agrega que debe aceptarse un disclaimer que sea presentado como respuesta a una objeción por falta de novedad. Señala a continuación que el disclaimer está sustentado en la descripción donde se menciona que la composición no contiene histidina (Pág. 4, líneas 32 y 33).

En cuanto se refiere al nivel inventivo afirma que se encontró sorpresivamente que las composiciones que contienen histidina son desventajosas para muchos pacientes y la presencia de este aminoácido es causa de inestabilidad.

Considera que, de la misma manera que el documento D1, el documento D3 da a conocer una composición que contiene histidina.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones, presentado el 29 de abril de 2014 con el N° 12-077071-00009-0000, esta Oficina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39061

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-077071

considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque se canceló la tasa respectiva y no amplía el objeto inicialmente presentado.

En relación con el argumento según el cual no está de acuerdo con la observación de esta Oficina según la cual el objeto de la solicitud no es nuevo, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se refiere a una composición que no contiene histidina, a diferencia de la composición del documento D1. Agrega que debe aceptarse un disclaimer que sea presentado como respuesta a una objeción por falta de novedad. Señala a continuación que el disclaimer está sustentado en la descripción donde se menciona que la composición no contiene histidina (Pág. 4, líneas 32 y 33), esta Oficina considera que asiste razón a la recurrente debido a que el capítulo reivindicatorio que adjunta al recurso menciona una composición sin histidina. De otro lado, debido a que el disclaimer se presenta como respuesta a la objeción por falta de novedad, esta Oficina lo admite para estudio, dado además que está sustentado en la descripción (Pág. 4, líneas 32 y 33).

En cuanto tiene que ver con el argumento referente al nivel inventivo según el cual se encontró sorpresivamente que las composiciones que contienen histidina son desventajosas para muchos pacientes y la presencia de este aminoácido es causa de inestabilidad, esta Oficina considera que es necesario hacer una nueva revisión de los resultados presentados y del estado de la técnica en su conjunto.

Se advierte además, en referencia al argumento de la recurrente según el cual el documento D3 da a conocer una composición que contiene histidina, esta Oficina aclara que asiste razón a la recurrente puesto que las composiciones de este documento contienen histidina por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado ahora en el recurso de reposición cumple con el requisito de novedad, pero es necesario examinar si tiene o no nivel inventivo, a la luz de una nueva búsqueda en el estado de la técnica.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 y D2 no resultan relevantes para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo THE ISOLATED N-TERMINAL DOMAIN OF THE GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1 RECEPTOR BINDS EXENDIN PEPTIDES WITH MUCH HIGHER AFFINITY THAN GLP-1 publicado el 10 de enero de 2003¹, WO9856418 publicado el 17 de diciembre de 1998 y Stability of Synthetic Exendin-4 in Human Plasma In Vitro publicado en 2007, los cuales divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo

¹<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12524435>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39061

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-077071

estudio de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 17857 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez