

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14538

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-154969

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. 49832 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE COMPRENDEN (2R,6S,13AS,14AR,16AS,Z)-N-(CICLOPROPILSULFONIL)-6-(5-METILPIRAZIN-2-CARBOXAMIDO)-5,16-DIOXO-2-(FENANTRIDIN-6-ILOXI-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13A,14,14A,15,16,16A-HEXADECAHIDROCICLOPROPA[E] PIRROLO[1,2-A][1,4]DIAZACICLOPENTADECIN-14A-CARBOXAMIDA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de octubre de 2014 con el No. 12-154969-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBVIE BAHAMAS LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones, según el cual, se limita aún más el alcance de la invención reclamada.

En relación con el documento D2, la recurrente afirma que *“Tal como lo reconoce el examinador, el D2 no divulga composiciones que comprendan el inhibidor de proteasa VHC, de la presente invención, es decir, el compuesto (I)...los compuestos de D2 son completamente diferentes al compuesto que se menciona en las presentes reivindicaciones...”*

Respecto a la anterioridad D1, asegura que *“...los compuestos de D1 son completamente diferentes del compuesto que se menciona en las presentes reivindicaciones, tanto en estructura como en sus propiedades.”*

Respecto al análisis de nivel inventivo, la recurrente insiste en que *“Nada en las referencias citadas por el Examinador le hubiese dado a una persona versada en la materia, al tiempo de presentarse la solicitud, una razonable expectativa de que se puede preparar una composición sólida de la forma amorfa (del)...compuesto I...el uso comercial de la tecnología de dispersión sólida es muy limitado (y)...no ha logrado ganar popularidad, debido a problemas de fabricación, estabilidad y escalado.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14538

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-154969

Finalmente, la recurrente asegura, en relación con el efecto técnico de las composiciones reivindicadas, que se demostró “...la eficacia de las presentes composiciones en el tratamiento de una infección por VHC. En particular demostraron que se curaron entre un 95% y un 98% de 631 pacientes con VHC.”

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

En primer lugar, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486. Igualmente, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a la anterioridad D2, se aclara que la misma enseña dispersiones sólidas de un activo contra el VHC, un polímero (povidona) y un surfactante (resumen, páginas 4 y 12), que se diferencian de la materia reclamada en que allí no se enseña el activo específico reclamado y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico sorprendente, ya que D2 igualmente enseña que sus dispersiones sólidas son preparadas por evaporación de solventes y presentan propiedades adecuadas de disolución y biodisponibilidad (pág. 14 y tablas 4-6) Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones con activos VHC alternativas, tomaría las composiciones de D2 y las modificaría de forma obvia cambiando el activo particular para llegar a la materia reclamada sin el ejercicio de actividad inventiva.

En relación con las enseñanzas de la anterioridad D1, se aclara que su relevancia se basa en proporcionar composiciones de activos inhibidores de proteasa, junto con un polímero y monoésteres de alquilenoglicol, en donde el surfactante aumenta la biodisponibilidad del activo (pár. 39, 83, 84 y reivindicaciones), por lo tanto, la persona versada en la materia utilizaría dichas enseñanzas para modificar las composiciones de D2 para así llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener la biodisponibilidad del activo, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba composiciones en forma de dispersión sólida con un activo VHC, una povidona y un surfactante que provee solubilidad y biodisponibilidad adecuadas del activo (D2), así como composiciones con inhibidores de proteasa con surfactantes del tipo ésteres de polietilenglicol que facilitan la biodisponibilidad del activo en comparación con aquéllas que no contienen surfactante (D1). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones del compuesto (I), procedería a utilizar las enseñanzas de D1 junto con las de D2 para llegar a la materia reivindicada, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para desarrollar de manera obvia las composiciones reclamadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14538

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-154969

Adicionalmente, si bien la recurrente dice que la tecnología de dispersión sólida aún no es popular, lo importante en este caso es destacar que D2 ya enseñaba esta técnica para formular activos VHC con el fin de producir composiciones con características adecuadas de disolución y biodisponibilidad gracias a la presencia de la combinación de copovidona y surfactante mediante una metodología de evaporación de solventes, que es el problema que se soluciona en la presente solicitud.

Finalmente, de la lectura de la descripción de la presente solicitud, se tiene que allí se reporta que las composiciones reclamadas presentan unos valores adecuados de biodisponibilidad del activo gracias a la presencia de la mezcla de polímero-surfactante, pero igualmente D2 (tablas 4-6) y D1 (pár. 83-84) ya enseñaban que los activos inhibidores de proteasa VHC son favorecidos en su biodisponibilidad gracias a la presencia de una mezcla igual de auxiliares de formulación, por lo tanto, se asume que el efecto técnico obtenido con las composiciones reivindicadas es igual al reportado en el estado de la técnica. Por lo tanto, ante la ausencia de un resultado mejorado o sorprendente, las composiciones reivindicadas son alternativas obvias de aquéllas sugeridas en el estado de la técnica.

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 nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49832 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14538

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-154969

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ABBVIE BAHAMAS LTD. y a la sociedad opositora TECNOQUÍMICAS S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, castellanos@castellanosyco.co

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhritz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández