

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38783

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186907

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. 72849 del 1 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “USO DEL FITOCANABINOIDE CANNABIDIVARINA (CBDV) EN EL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA”, con fundamento en los artículos 14, 15 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 19 se encontraban referidas a un uso, la reivindicación 20 por encontrarse referida a materia existente en la naturaleza y la reivindicación 21 por encontrarse referida a un método de tratamiento terapéutico.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de enero de 2015 con el No. 12-186907-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades GW PHARMA LIMITED y OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Respecto a la no aceptación del capítulo reivindicatorio contenido en la radicación No. 12-186907-00008-0000 del 29 de octubre de 2014, las recurrentes aseguran que “...sí existe sustento dentro de la memoria descriptiva para dicho juego reivindicatorio en los ejemplos....” Para demostrar lo anterior, las recurrentes se referencian a los ejemplos 2, 4, 10 y 11 de la descripción y concluyen que “Por tanto, sí hay suficiente sustento para las formulaciones que comprende el ingrediente activo CBDV y los excipientes que facilitan su suministro.”

Finalmente, las recurrentes solicitan que “...se acepte el pliego reivindicatorio y se conceda el derecho patentario para la solicitud en trámite.”

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

De la lectura del capítulo reivindicatorio contenido en el radicado No. 12-186907-00008-0000, se aprecia que la materia allí reclamada es “Una formulación que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de cannabidivarina (CBDV) y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables” que al ser comparada con lo revelado en la descripción, la cual se relaciona de manera directa con: el uso de cannabidivarina (CBDV) en el tratamiento de la epilepsia, solo o en combinación con otros activos (pár. 1, 63-65); los extractos de la planta cannabis y el uso del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38783

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186907

mismo (pár. 38 a 60, 75 a 79), la dosificación del CBDV (pár. 61-62), la utilización del activo en la fabricación de un medicamento (del cual nunca se menciona siquiera algún excipiente específico) (pár. 66), el método para tratar convulsiones epilépticas (pár. 67-76) y ejemplos que describen el uso del CBDV aislado en diferentes modelos de epilepsia, donde se disuelve dicho activo en vehículos de experimentación; de acuerdo a lo anterior queda claro que la descripción hace clara referencia a un extracto de cannabis que contiene CBDV, el compuesto CBDV y el uso de los anteriores en el tratamiento de la epilepsia, solos o en combinación con otros agentes antiepilépticos y no hay referencia alguna a composiciones farmacéuticas específicas (CBDV en cantidades definidas + excipientes específicos en proporciones igualmente definidas) que ofrezcan un efecto o una ventaja particular sobre lo conocido en el arte, por ejemplo, una mejora en las propiedades farmacocinéticas o en la estabilidad del activo.

Entonces, se puede concluir que no hay sustento descriptivo en el capítulo reivindicatorio arriba referenciado, concluyéndose que intentar proteger una composición farmacéutica de CBDV implica una ampliación de la materia inicialmente presentada.

Finalmente, de la lectura de la descripción, también queda claro que el objeto de la invención se relaciona con usos, métodos de tratamiento y con material existente en la naturaleza, las cuales no son objeto de patente de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 20 y 15 de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no es materia susceptible de ser patentada 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. 72849 del 1 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38783

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-186907

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades solicitantes GW PHARMA LIMITED y OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez