

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47834

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-117644 A .

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. 15271 del 5 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "FORMULACIONES DE INHIBIDORES DE DPP IV", 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 30 de mayo de 2013 con el No. 08-117644-A-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que "Con el fin de definir de forma clara el alcance de la invención, presento junto con este escrito un nuevo capítulo reivindicatorio en el que se limita dicho alcance, de acuerdo con lo referido por ese Despacho. Le solicito se sirva aceptar estas nuevas reivindicaciones en sustitución de las presentadas junto con mi memorial del 12 de marzo de 2013".

Señala a continuación que "En particular, la reivindicación 22 mencionaba específicamente que 'el aglutinante es seleccionado de copovidona...; el disgregante es seleccionado de almidón de maíz...; y el lubricante es seleccionado de talco...o estearato de magnesio'." Además menciona que "Es completamente claro para la persona versada en la materia que el alcance de la reivindicación está limitado específicamente de acuerdo con el tipo de coadyuvante utilizado en la composición farmacéutica reivindicada. Estas no son indeterminadas posibilidades como lo afirma el señor examinador ni cubre 'posibles desarrollos futuros' como lo sugiere ese Despacho".

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo el solicitante pone de presente que "Ninguna de las referencias citadas por ese Despacho, solas o en combinación, sugieren las composiciones reivindicadas ni el proceso reivindicado en el pliego que presento junto con este escrito. En particular no hay enseñanza razonable en las anterioridades que llevara a seleccionar y luego modificar las composiciones divulgadas en D1 y D2 de forma tal que se llegara de forma directa a las reivindicaciones de la presente solicitud, sin ningún esfuerzo intelectual".

Considera que "el documento D2 podría indicar una lista de coadyuvantes a ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47834

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-117644 A

utilizados en una composición farmacéutica pero de ninguna manera indica específicamente cuáles se deben usar y sus ventajas específicas para su utilización en una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de DPP-IV, de acuerdo con las actuales reivindicaciones".

El recurrente explica que "La única fuente de cualquier sugerencia para llegar a la materia objeto de la presente invención a partir de D2 en combinación con D1 se genera a partir de un análisis ex post facto, el cual no es válido bajo los estándares de evaluación de solicitudes de patente de acuerdo con lo establecido por el 'Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad' de ese Despacho".

Concluye que "la persona versada en la materia no puede observar de manera obvia y evidente a partir del arte previo, las ventajas y efectos que tiene determinada combinación en una composición farmacéutica y en el proceso de fabricación de la misma, presentes, en rangos específicos, y asimismo no se puede hablar de falta de esfuerzo intelectual para encontrar las composiciones que tienen dichas ventajas sobre lo divulgado por cualquiera de las anterioridades citadas por ese Despacho".

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

Con relación al argumento según el cual el solicitante restringió el capítulo reivindicatorio, esta Oficina considera que una vez revisado dicho capítulo se determinó que el mismo no está restringido y se refiere a materia presentada con el radicado N° 08-117644-00000-0000 del 5 de Noviembre de 2008, correspondiente a la solicitud parental, la cual ya fue objeto de examen de patentabilidad, afectada por Nivel Inventivo con los documentos D1 (US2004097510) y D2 (Handbook of pharmaceutical excipients) y que posteriormente, como respuesta a dicho requerimiento, se presentó un capítulo reivindicatorio modificado con el radicado N°08-117644-00009-0000 del 12 de marzo de 2013 al cual se concedió patente mediante resolución 14599 de 01 de abril de 2013. De lo anterior se puede observar que la reivindicación 1 del capítulo allegado con el presente recurso está conformada por la reivindicación 12 (concedida, radicado N° 08-117644-00009-0000) y las reivindicaciones 1, 4, 5-8, presentadas con la solicitud original (radicado N° 08-117644-00000-0000). Por otro lado, las reivindicaciones dependientes 2 a 21 están comprendidas en los capítulos reivindicatorios de los radicados N°08-117644-00009-0000 (con patente) y en el capítulo originalmente presentado N° 08-117644-00000-0000. Así, en vista de lo anterior, se concluye que la materia presentada en el capítulo allegado con este recurso ya fue estudiada y materia de concesión, de manera que no amerita un nuevo estudio de patentabilidad y tampoco es posible reconocer nuevamente derecho de patente sobre dicha materia.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la reivindicación 22 mencionaba

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47834

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-117644 A

específicamente que *"el aglutinante es seleccionado de copovidona...; el disgregante es seleccionado de almidón de maíz...; y el lubricante es seleccionado de talco...o estearato de magnesio"*, esta Oficina advierte que de acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior esa materia está comprendida en las reivindicaciones 5, 6 y 8 del radicado N° 08-117644-00000-0000 y se reitera que su alcance fue objeto de estudio y otorgamiento de patente.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, las anterioridades D1 y D2 sí son relevantes para llegar a la composición reivindicada, tal como se presentó en el radicado N° 08-117644-A-00004-0000 del 19 de marzo de 2013, porque D1 divulga una composición que comprende como ingrediente activo un compuesto inhibidor de DPP IV (párrafo 245) que puede contener diluyentes como lactosa, glucosa, un aglutinante, un disgregante como almidón de maíz y un lubricante como estearato de magnesio (pág.12, párrafo 0300, pág. 66, ej.6), y D2 enseña cómo se pueden utilizar diluyentes como el manitol, almidón pre gelatinizado y crospovidona, esta última presentando propiedades como agente aglutinante (págs.424, 691, 208). Además, el documento D2 indica una lista de coadyuvantes a ser utilizados en una composición farmacéutica, lo cual es conocido por la persona versada en la materia, de la misma manera tal como se presentó la composición reclamada en el capítulo reivindicatorio con radicado N° 08-117644-A-00004-0000 no se estableció ninguna ventaja como tampoco de su proceso de obtención, porque la solicitud carece de información que permita establecer posibles ventajas de las innumerables composiciones que se originan de la reivindicación 1 y de su proceso de obtención.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que la única fuente de cualquier sugerencia para llegar a la materia objeto de la presente invención, a partir de D2 en combinación con D1, se genera a partir de un análisis ex post facto, resulta pertinente aclarar que el arte previo citado data de los años 2004 y 2003 que son anteriores a la fecha de prioridad de la solicitud, la cual corresponde al 4 de mayo de 2006, por lo tanto no se trata de un análisis de patentabilidad ex post facto.

Finalmente, se reitera que los documentos D1 y D2 indican a la persona normalmente versada en la materia cómo es posible obtener el objeto (composiciones y su proceso de obtención) de esta solicitud sin que se pudiese determinar ningún efecto sorprendente, ya que no se estableció ninguna ventaja de la solicitud sobre el arte previo, debido a que no existe información en la solicitud que permita establecer posibles ventajas, de las innumerables composiciones reclamadas en la reivindicación 1 y de su proceso de obtención (radicado N° 08-117644-A-00004-0000), en consecuencia se mantiene la objeción por falta de nivel inventivo.

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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47834

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-117644 A

RESUELVE:

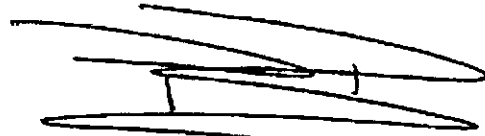
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15271 del 5 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLÉMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓