

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62782

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 08-117646A

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. 36892 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "USO DE INHIBIDORES DE DPP IV", con fundamento en los artículos 14 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio se relacionaba con usos y métodos de tratamiento.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 08-117646-A-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente, con el escrito del recurso, presenta una solicitud divisional, sobre la cual dice que no amplía la materia inicialmente presentada.

De igual forma, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, del cual afirma que se encuentra sustentado en la descripción.

Asegura, en relación con el capítulo reivindicatorio no aceptado, que *"...en las páginas 13 y 14 del capítulo descriptivo de la solicitud actual se listan los procedimientos adecuados para la preparación de formulaciones farmacéuticas de los inhibidores DPP-IV de acuerdo con la invención...Por consiguiente, los argumentos del examinador... carecen de fundamento y violan los derechos de mi apoderado..."*

En relación al efecto técnico de las combinaciones reclamadas, el recurrente se basa en el compuesto linagliptina, del cual dice que presenta un efecto mejorado en la inhibición DPP-IV, en comparación con compuestos similares (figura 1 y tabla 1), concluyendo que dichos resultados no eran derivables del estado de la técnica.

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

No se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado, ya que no se encuentra debidamente soportado por la descripción, toda vez que de la lectura de la misma, se aprecia que allí se revelan los compuestos de fórmula I, su uso como inhibidores DPP IV, su dosificación intravenosa u oral, junto con posibles auxiliares de formulación y otros compuestos activos como antidiabéticos, hipotensores, reductores de lípidos. De igual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62782

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 08-117646A

forma, en los ejemplos se relata el tratamiento de prediabetes, diabetes y sus complicaciones con los compuestos divulgados y la preparación de comprimidos recubiertos de los compuestos para, finalmente, describir métodos de tratamiento consistentes en administrar los compuestos DPP IV en combinación con otros activos. Es decir, allí no se describe ningún método de preparación de una combinación de inhibidores DPP IV con otro principio activo dentro de una preparación galénica, ya que el único sustento sobre métodos de preparación de formas farmacéuticas se refiere al ejemplo 11 que describe la preparación de comprimidos recubiertos del agente DPP IV, pero sin la presencia de otro agente terapéutico. En conclusión, es claro que el nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunta incluye materia que no se encuentra originalmente descrita y, por lo tanto, no se puede admitir para estudio; en consecuencia, se mantienen las objeciones sobre uso y método de tratamiento del capítulo reivindicatorio presentado originalmente con esta solicitud, con número de radicación 08-117646-A-00000-0000.

En cuanto a la solicitud divisional que se presenta con número de radicación 13-191509-00000-0000, vale la pena aclarar que repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 48 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número de radicado 08-117646-A-00004-0000, el cual fue adjuntado dentro de la respuesta al Oficio No. 307 de 22 de enero de 2012. En conclusión, la divisional se rechaza, ya que la materia allí contenida fue previamente estudiada y no aceptada debido a que amplía la materia inicialmente presentada.

En relación con el rechazo injusto por parte de este Despacho del capítulo reivindicatorio que reclama el recurrente, cabe decir que no es cierto que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio no aceptado, incluido dentro de la respuesta al Oficio No. 307 de 22 de enero de 2013, esté sustentada dentro de la descripción, pues incluye materia que no se encontraba inicialmente revelada en la descripción, tal como se explicó para el nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunta con el presente recurso.

Frente al efecto técnico que se reclama, queda claro que la materia que se pretende proteger no es susceptible de patente y, por ende, los argumentos relacionados con efectos técnicos no son relevantes, puesto que las reivindicaciones 1 a 13 denegadas se relacionan con usos, los cuales no son objeto de patente, de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486, que contempla únicamente a los productos o procedimientos como materia objeto a patentar. De igual forma es claro que las reivindicaciones 15 a 18 son métodos de tratamiento para ser aplicados a seres humanos o a animales, materia que se encuentra dentro de las excepciones a la patentabilidad, tal como se indica en el artículo 20 de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio se relaciona con usos y métodos de tratamiento, los cuales no son materia objeto de patente o excepciones a la patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62782

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 08-117646A

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 36892 del 20 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud divisional con número de radicación No. 13-191509-00000-0000.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH y a las sociedades opositoras PROCAPS S.A. y LAFRANCOL S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Doctor(a)
CIELO ANGELA PEÑA RODRIGUEZ
cpena@cimarcabogados.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez