

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60397

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-52726A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 29 de abril de 2011 con el N° 11-052726-A-00000-0000, la(s) sociedad(es) INTERMUNE INC. presentó (presentaron) la solicitud de patente de invención titulada "TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCIÓN HEPÁTICA ATÍPICA QUE HAN EXHIBIDO UNA ANORMALIDAD DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA GRADO 2" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/063702 del 09 de noviembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 638 del 15 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5080, notificado por fijación en lista el 19 de marzo de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante el escrito radicado bajo el N° 11-052726-A-00002-0000 del 14 de junio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que reemplaza(n) las originalmente con el fin de atender las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Que por su parte dichas reivindicaciones no se aceptan, en la medida que amplían la divulgación originalmente aportada, en razón a que la solicitud no describió ni reivindicó un Kit, por el contrario la divulgación siempre versó sobre el método de tratamiento para un paciente que presenta anomalía grado 2 en una o ambas de la alanina transaminasa (ALT) y de la aspartato transaminasa (AST), mediante la administración de una dosis de pirfenidona de al menos 1600mg/día a 1602mg/día. Tal como está contemplado en el artículo 34 de la Decisión 486, "*El solicitante de un patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial*". En este sentido, la modificación al encabezado de las reivindicaciones ahora en términos de Kit excede la protección solicitada en la divulgación contenida en la solicitud originalmente aportada, por lo que no se considerará ni se tendrá en cuenta para efectos del examen de fondo sobre la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60397

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-52726A

patentabilidad de la solicitud.

Por lo tanto, se tendrán en cuenta los argumentos relacionados con el capítulo reivindicatorio que fue objeto de examen definitivo radicado bajo el N° 11-052726-A-00000-0000 del 15 de febrero de 2013.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 12 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-052726-A-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la decisión 486, por cuanto reclaman un método de tratamiento basado en la administración de pirfenidona. Aunque el solicitante encabeza las reivindicaciones 1 a 12 como "la pirfenidona", en realidad está(n) referida(s) al método de tratamiento que se basa en la administración de dosis unitarias y modificaciones en el tiempo de administración. Por su parte, la reivindicación 2 si bien se encabeza en términos de uso se define en el sentido de un medicamento para el tratamiento de un paciente que padece anomalía grado 2 en una o ambas de la amina transaminasa (ALT) y de la aspartato transaminasa, por lo que corresponde su definición a un método de tratamiento terapéutico de tipo farmacológico. Tal como está contemplado en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486, *"los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"*. Los métodos de tratamiento corresponden a excepciones a la patentabilidad claramente definidas en la Decisión 486 por lo que la materia reivindicada no puede ser objeto de patente.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el capítulo reivindicatorio se modificó para resaltar y definir de mejor manera los kits que comprenden pirfenidona objeto de la presente invención, es pertinente resaltar como ya se mencionó que los kits que comprenden pirfenidona constituyen una ampliación de la materia divulgada inicialmente. De la lectura del capítulo descriptivo es claro que el objeto de la solicitud consiste esencialmente en métodos de tratamiento basados en el uso y aplicación de pirfenidona y no en el desarrollo de un kit, entendido como la combinación nueva e inventiva de dos o más agentes terapéuticos que incluyan pirfenidona, por lo anterior, el nuevo capítulo reivindicatorio aportado no se acepta y se decide sobre la patentabilidad de materia exceptuada legalmente.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60397

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-52726A

Superintendente de Industria y Comercio,

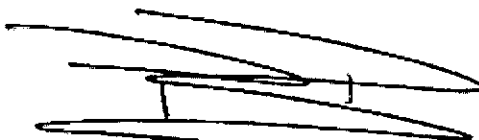
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "TRATAMIENTO DE PIRFENIDONA PARA PACIENTES CON FUNCIÓN HEPÁTICA ATÍPICA QUE HAN EXHIBIDO UNA ANORMALIDAD DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA GRADO 2".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) INTERMUNE INC, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
DILIA MARÍA RODRIGUEZ D'ALEMÁN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓