

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986

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 26 de febrero de 2013, con el N° 13-038986-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Allergan, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA REPARACIÓN DE LA PIEL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/045833 del 29 de julio de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 668 del 31 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23668, notificado por fijación en lista el 31 de diciembre 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 escrito radicado bajo el N° 13-038986-00006-0000 del 13 de mayo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Sin embargo no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Tal como se señaló en el examen de fondo (Oficio N° 23668), el pliego reivindicatorio originalmente presentado se encuentra dirigido a métodos de tratamiento. A pesar de que la solicitante bajo el radicado N° 13-038986-00006-0000, presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones, en donde se cambia el objeto de la invención a una composición farmacéutica que contiene un compuesto plenamente conocido en el estado del arte, y si bien es cierto que en la descripción de la solicitud se describen de manera general (ver páginas 9 a 14), en ninguna parte de dicha descripción se encuentra de manera específica una composición farmacéutica tal como la que reclama en el capítulo reivindicatorio modificado “*una composición que comprende un compuesto que tiene una estructura...en donde dicho compuesto se encuentra en una cantidad entre 0,001% a 30 % por peso de la composición*”, ni mucho menos que el efecto de cicatrización de heridas y reducción de cicatrices se encuentre dado por la composición como tal.

Esto se confirma al revisar el sustento dado en la descripción, en donde claramente se observa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986

en los ejemplos 1 y 2 y Tabla 1 (Ver páginas 15 a 21), que se realizan:

1. Ensayos del efecto del compuesto 1 en la cicatrización de heridas determinado por una dosis de administración en un régimen determinado (por ejemplo en siete o catorce días de administración como se observa en el ejemplo 1), pero en ninguna parte la composición farmacéutica reclamada como parte de dicho efecto, es más ni siquiera se propone alguna composición farmacéutica.
2. Ensayos del efecto del compuesto 1 sobre la producción de colágeno determinado por la generación de piel humana fetal y adulta a través del tiempo (14 semanas en piel fetal) en donde tampoco se encuentra sustento o soporte de alguna composición involucrada en dicho ensayo, tal como la reclamada en la presente solicitud.

Es decir que todo el sustento presentado se encuentra enfocado a un método de tratamiento por administración del compuesto 1 (compuesto plenamente conocido en el estado del arte) en regímenes específicos más no por la composición que lo contiene y que se pretende reclamar en el pliego ultimo pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

Por lo tanto, la modificación al capítulo reivindicatorio presentada en el radicado 13-038986-00006-0000 implica una ampliación de la protección de la divulgación contenida en la solicitud inicial y por lo tanto no puede ser aceptada para estudio. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 13-038986-00000-0000.

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 26 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-038986-00000-0000 del 26 de febrero de 2014, no cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Tal como está contemplado en el artículo 20 de la Decisión 486, no serán patentables según lo establecido en el (los) literal(es) (d): *“los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales”.*

El objeto de las reivindicaciones 1 a 26 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado. De acuerdo con lo divulgado en el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio, el objeto de la presente invención consiste en un método para el tratamiento de un defecto de la piel, que consiste en administrar una composición que contiene una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la estructura divulgada en la reivindicación 1, de tal manera que las reivindicaciones 2 a 5 dependientes de la reivindicación 1 reclaman el mismo método de tratamiento, pero con características específicas del compuesto de la reivindicación 1. Las reivindicaciones 6 a 22 mencionan las condiciones de administración y las patologías específicas. Las reivindicaciones 23 a 26 mencionan el mismo método de tratamiento, para

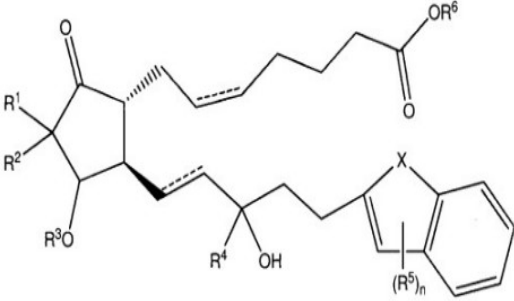
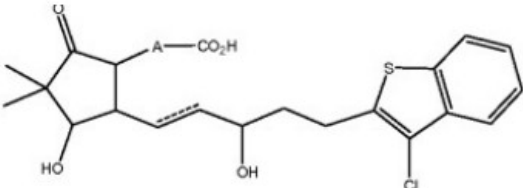
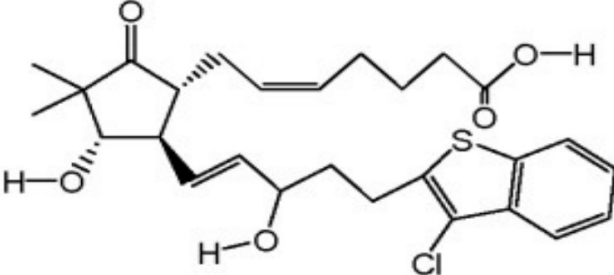
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56452
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986

otras estructuras y compuestos diferentes a los compuestos de las reivindicaciones 1 a 22.

Claramente, el Artículo 20 de la Decisión 486 en su literal d, menciona que los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son patentables. Sin embargo, los compuestos que caracterizan los métodos de tratamiento reclamados ya se encuentran divulgados en el documento internacional WO2007115001, donde se enseñan compuestos agonistas de los receptores EP4, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (Página 4, líneas 11 a 30); entre ellos compuestos específicos, los cuales se pretenden incluir en la presente invención, de acuerdo a lo siguiente:

La presente invención: 13-038986	Documento WO2007115001
Compuesto de la estructura:  R¹ y R² son alquilo C₁₋₆, R³, R⁴ y R⁶ son H, R⁵ es halógeno, n es 1 y X es S.	Compuestos de la reivindicación 7 (pág. 30)  A es CH₂CH=CH(CH₂)₃ (Página 29, línea 4) Compuestos de la reivindicación 8 (pág. 30) 

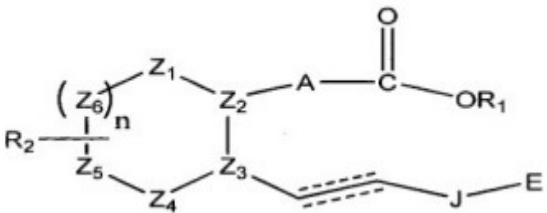
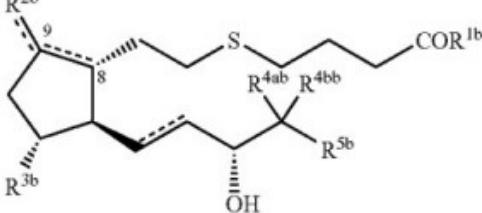
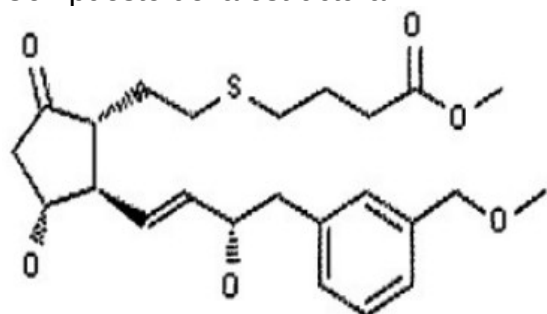
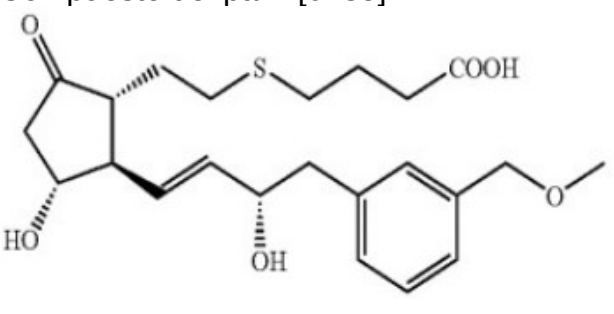
El documento US20060069018 divulga compuestos agonistas de los receptores EP4, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (Página 5, párrafos 0057] – [0064]; página 9, párrafo [0135]). Además, se divulgan compuestos, los cuales se pretenden incluir en la presente invención, de acuerdo a lo siguiente:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986

La presente invención: 13-038986 Compuesto de la estructura:  Z₁, Z₂, Z₃, Z₄y Z₅ son C, n es 0; R₂ es OH o halógeno; A es (CH₂)₆ donde uno o dos carbonos se pueden sustituir por S; R₁es H o alquilo; J es hidroxialquilo; E es Y – R₃, donde Y es CH₂ y R₃ es arilo.	Documento US20060069018 Compuesto de la fórmula I-b  R^{1b} es OH o alcoxi C₁₋₆; R^{2b} es halógeno, R^{3b} es H o hidroxilo, R^{4ab} y R^{4bb} son H; R^{5b} es fenil sustituido
La presente invención: 13-038986 Compuesto de la estructura: 	Documento US20060069018 Compuesto del párr. [0135] 

Por lo tanto, frente a los compuestos reclamados en los métodos de tratamiento de la presente invención, se considera que los citados documentos afectan la novedad y/o nivel inventivo.

6.2. Unidad de Invención (Art 25 D 486): La presente solicitud, no cumple con el requisito de Unidad de Invención, porque se han identificado 5 Grupos Inventivos diferentes (estos teniendo en cuenta los compuestos que caracterizan el método de tratamiento reclamado) que no hacen parte de un único concepto inventivo, los cuales son los siguientes:

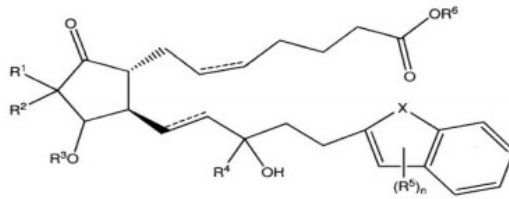
Grupo Inventivo 1: Método para el tratamiento de reparación de tejidos, que consiste en la administración de los compuestos de la siguiente estructura, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 22.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

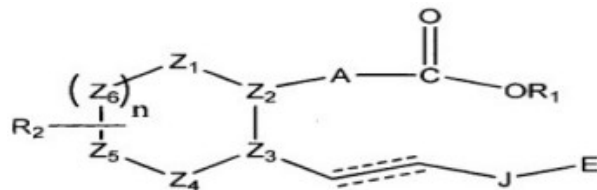
RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

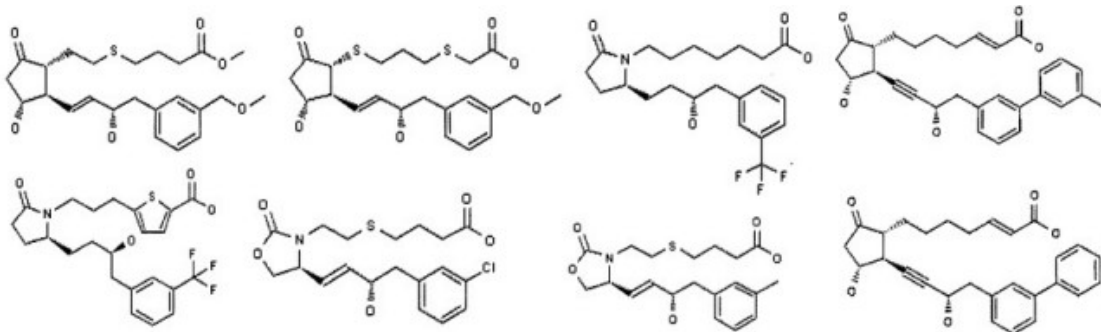
Rad. PCT/13-038986



Grupo Inventivo 2: Método para el tratamiento de reparación de tejidos, que consiste en la administración de los compuestos de la siguiente estructura, de acuerdo con las reivindicación 23.



Grupo Inventivo 3: Método para el tratamiento de reparación de tejidos, que consiste en la administración de los compuestos de las siguientes estructuras, de acuerdo con las reivindicación 24.



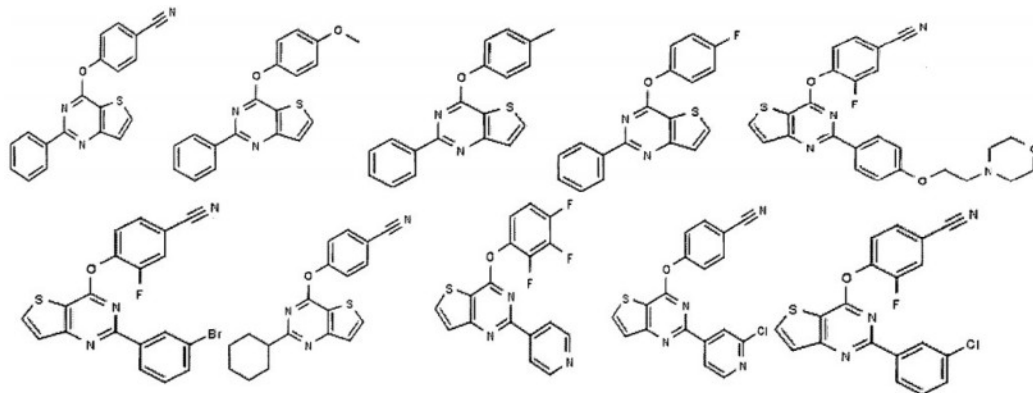
Grupo Inventivo 4: Método para el tratamiento de reparación de tejidos, que consiste en la administración de los compuestos de las siguientes estructuras, de acuerdo con las reivindicación 25.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

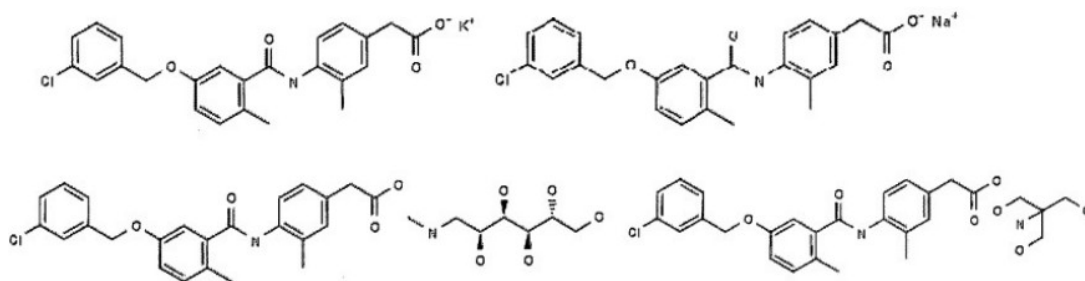
RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986



Grupo Inventivo 5: Método para el tratamiento de reparación de tejidos, que consiste en la administración de los compuestos de las siguientes estructuras, de acuerdo con las reivindicación 26.



El problema a ser solucionado en esta invención consiste en la obtención métodos alternativos para la cicatrización de heridas. En la solicitud se presentan 5 posibles soluciones correspondientes a los grupos inventivos identificados anteriormente. No se presenta unidad de invención del grupo inventivo 1 con los demás grupos listados, porque en el estado de la técnica, se encuentra una o más características técnicas esenciales que definen a los otros grupos inventivos en relación con el grupo inventivo 1, por ejemplo cuando se reclaman estructuras específicas que se revelan en el estado del arte. En esta solicitud no se puede identificar la característica técnica esencial que sea común a los grupos inventivos mencionados.

Por lo tanto, esta solicitud carece de unidad de invención, los diferentes grupos no ofrecen un concepto inventivo común. Cada uno de los grupos listados se caracteriza por tener su propia característica técnica esencial.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:56452

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-038986

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “AGONISTAS DE EP4 PROSTAGLANDINA ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE LA PIEL Y LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Allergan, Inc., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Sep 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JERONIMO CASTILLO BONILLA, info@pcastillopineda.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández