

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-040980

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. 72828 del 1 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMBINACIONES DE SOLABREGON Y OXIBUTINA U OTROS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO PARA EL TRATAMIENTO DE VEJIGA HIPERACTIVA”, con fundamento en los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo y claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de enero de 2015 con el No. 13-040980-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALTHERX, INC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida la recurrente presenta, bajo el radicado 13-040980-00009-0000 del 16 de enero de 2015, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones y, según el cual, se especifica aún más el alcance de la materia reclamada.

En relación con la materia reclamada, la recurrente afirma que *“El solicitante desea redactar nuevas reivindicaciones para la combinación de solabegron con el antagonista de receptor muscarínico individual (tolterodina, oxibutina y solifenacina), (además)...se dirige ahora a una composición farmacéutica unitaria.”*

Respecto al documento D4 citado por este Despacho, la recurrente asegura que en el mismo *“...solo dos oraciones...mencionan un efecto sinérgico. Tampoco se proporcionan ejemplos de sinergia.”*

De igual forma, la recurrente reitera que *“Aunque la referencia D4 da a conocer las combinaciones de ciertos antagonistas de receptores muscarínicos (MR) y agonistas del receptor beta-3 adrenérgico (AR), no existe ninguna enseñanza o sugerencia que conduzca a la combinación de la reivindicación 1, (asimismo)...los*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-040980

antagonistas AR de la referencia D4 también presentan diferencias estructurales significativas respecto del solabegron de la reivindicación 1.”

Respecto a las enseñanzas de la anterioridad D5, la recurrente argumenta que “... da a conocer la actividad de solabegron sin ninguna sugerencia que conduzca hacia la combinación con cualquier antagonista MR...”

En cuanto al análisis de nivel inventivo, la recurrente insiste que no hay nada en el arte previo que pueda motivar a la persona experta a combinar solabegron con los antagonistas muscarínicos específicos.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, ya que no amplía la materia inicialmente presentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, la recurrente paga la tasa por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la materia reclamada, es claro que lo reivindicado es una composición farmacéutica caracterizada por (i) una cantidad efectiva de solabegron; y (ii) una cantidad efectiva de tolterodina, oxibutina o solifenacina. Se insiste que una composición farmacéutica se debe caracterizar por sus componentes específicos (activos + auxiliares de formulación) y la proporción de los mismos, ya que esto es lo que proporciona el efecto técnico que se reclama dentro de la invención, por lo tanto, a pesar de las modificaciones presentadas, la composición presentada no es clara.

En cuanto a la anterioridad D4, se aclara que la misma enseña combinaciones de agonistas de beta-3-adrenérgicos y antagonistas del receptor muscarínico que tienen efectos sinérgicos en el tratamiento de la vejiga hiperactiva (Resumen, pár. 255 y 265), entonces la diferencia que hay con las composiciones reivindicadas radica en que en D4 no revela la inclusión específica de los activos reivindicados, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D4 igualmente revela que sus composiciones son efectivas en el tratamiento de condiciones mediadas por receptores muscarínicos, tales como vejiga hiperactiva (pár. 256) y la recurrente no comparó la actividad de las composiciones reclamadas contra lo enseñado en D4. Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de composiciones alternativas a las enseñadas en D4, escogería los activos reivindicados con la expectativa de mantener su actividad sobre la vejiga hiperactiva, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto a la anterioridad D5, se aclara que su relevancia consiste en divulgar el compuesto solabegron y su actividad efectiva en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, así como la posibilidad de combinarlo con otros activos antagonistas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-040980

muscarínicos (pág. 202-209). Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de modificar las composiciones de D4, incluiría como agonista específico beta-3 el solabegron de D5, para llegar a la materia reclamada sin ejercicio alguno de actividad inventiva.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba combinaciones y composiciones adecuadas para el tratamiento de la vejiga hiperactiva de agonistas beta-3 con antagonistas del receptor muscarínico (D4), así como la inclusión específica de solabegron en dicha clase de composiciones (D5). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener composiciones para el tratamiento de vejiga hiperactiva alternativas a las del estado de la técnica, procedería a utilizar las enseñanzas de D4-D5 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, la materia que ahora se reclama es una alternativa obvia de aquella enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes y permiten derivar la materia reivindicada sin efectuar un análisis retrospectivo.

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 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. 72828 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:39016

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-040980

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ALTHERX, INC, advirtiéndole 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)

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ, CONSULTAS@TMTAMAYO.NET

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