

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37031

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-109905

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. 19379 del 29 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "ASOCIACIÓN ENTRE LA FERROQUINA Y UN DERIVADO DE ARTEMISININA PARA EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO", 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 4 de mayo de 2012 con el No. 07-109905-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI-AVENTIS interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina la composición de esta solicitud que contiene ferroquina y un derivado de artemisinina tiene nivel inventivo, porque de acuerdo con los cálculos basados en los datos de la tabla II (Pág. 9) se concluye que esta combinación presenta efecto sinérgico.

Señala a continuación que la composición del documento D1 contiene una quinolina y un derivado de artemisinina, mas no menciona expresamente la ferroquina, que es una quinolina, ni menciona que su combinación con un derivado de artemisinina proporcione efecto sinérgico, de lo cual infiere que la combinación de esta solicitud no está revelada ni sugerida en D1.

En cuanto se refiere a las objeciones al documento D2, afirma que enseña la actividad antimalárica de complejos formados por cloroquina y ferroquina (que ha sido combinada con oro y radio) pero no indica a la persona versada la combinación de ferroquina y un derivado de artemisinina. Teniendo en cuenta lo anterior, considera que en vista de esta información la persona versada estaría motivada a ensayar combinaciones con ferroquina combinada con otros metales. Agrega que, en consecuencia, la combinación de los documentos D1 y D2 no afecta el nivel inventivo de la solicitud.

Finalmente considera que la solicitud tiene un mérito investigativo que ha sido reconocido por la oficina de patentes de Australia.

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

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37031

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-109905

En relación con el argumento según el cual la composición de esta solicitud que contiene ferroquina y un derivado de artemisinina tiene nivel inventivo, se aclara que dado que los cálculos presentados consisten en la división del efecto de la mono-dosis de ferroquina, del efecto de la mono-dosis de artesunato y del efecto de la dosis conjunta de ferroquina con artesunato, todas ellas por el mismo factor (31,4), es obvio que los resultados mantengan la misma proporción que los datos originales. Ahora bien, no es lógico afirmar que el "efecto combinado real" sea el producto de (ferroquina sola) X (artesunato solo), porque este es en realidad el efecto calculado o esperado; contrario a esto, el verdadero "efecto combinado real" es el que se observó después de la administración conjunta (de ferroquina y artesunato). Dado que el efecto real es menor que el efecto esperado, se infiere que no hay sinergia. De otro lado, la Fig. 1 presenta que el 80 % de los ratones enfermos a los cuales se administró la combinación reivindicada murió al cabo de 20 días, lo cual muestra que la combinación reivindicada no logra ventaja que sea inesperada para la persona versada, en cuanto a la cura de animales enfermos, sobre las composiciones del estado de la técnica. Por lo tanto esta Oficina considera que la composición reivindicada no tiene nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D1 divulga una composición que contiene una quinolina y un derivado de artemisinina mas no menciona expresamente la ferroquina, se aclara que precisamente porque D1 no menciona expresamente la ferroquina, este documento no afecta la novedad, sino el nivel inventivo; D1 menciona entre las quinolinas la cloroquina, la mefloquina, la amodiaquina, la primaquina, sus sales y solvatos (Pág. 6, líneas 1 a 4) y entre los derivados de artemisinina menciona la dihidroartemisinina, éter, artesunato, sus sales y solvatos (Pág. 5, líneas 10 a 14); de manera que, considerando que la ferroquina es una quinolina (tal como da a conocer el documento D2), la combinación de la quinolina con el derivado de artemisinina de D1 sugiere a la persona versada que la combinación de una quinolina tal como la ferroquina con un derivado de artemisinina podría tener actividad sinérgica contra la malaria, así que la persona versada sólo tendría que hacer los ensayos *in vitro* de rutina, sin necesidad de realizar actividad inventiva.

Se advierte además que es cierto que el documento D2 enseña la actividad antimalárica de complejos formados por cloroquina y ferroquina (que ha sido combinada con oro y radio) y no menciona expresamente la combinación de ferroquina y un derivado de artemisinina, por lo cual puede afirmarse, del mismo modo que en el caso anterior, que este documento no afecta la novedad, pero sí afecta el nivel inventivo.

Ahora bien, puesto que se asume que la persona versada tiene a la vista la composición enseñada en D1 que contiene la quinolina cloroquina y un derivado de artemisinina, se considera que en vista de esta información una persona versada en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37031

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-109905

materia estaría motivada a ensayar combinaciones con la quinolina ferroquina (en lugar de la quinolina cloroquina, puesto que el documento D2 así lo sugiere mediante el reporte de que la ferroquina tiene mayor actividad antimalárica que la cloroquina (Pág. 150, tabla I)) y un derivado de artemisinina, tal como la que se reivindica aquí. En consecuencia, la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 afecta el nivel inventivo de la composición de esta solicitud que contiene ferroquina y un derivado de artemisinina y por lo tanto del kit que la contiene.

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente para la misma invención ahora estudiada en la oficina de patentes de Australia y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..."* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *"no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, ..."*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *"sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes"*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *"tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite..."*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

En efecto, en el estado de la técnica se encontraron los documentos D1 y D2, de cuya combinación de enseñanzas aparece sugerido el objeto de la reivindicación 1, como ya se explicó. Y puesto que no hay evidencia de que una composición como la de la reivindicación 1 proporcione alguna ventaja inesperada sobre las composiciones del estado de la técnica (porque además la Fig. 1 presenta que el 80 % de los ratones enfermos a los cuales se administró la combinación reivindicada murió al cabo de 20 días), para esta Oficina es claro que la composición de la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37031

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/07-109905

cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

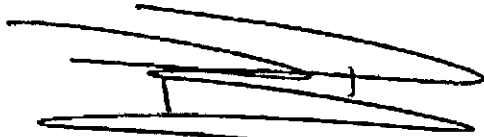
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 19379 del 29 de marzo de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SANOFI-AVENTIS, 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 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓