

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50425

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-282297

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 02 de diciembre de 2013, con el N° 13-282297-00000-0000, por la sociedad Gw Pharma Limited y Otsuka Pharmaceutical Co., Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “CANNABINOIDES PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2012/051129 del 18 de mayo de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 681 del 16 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9984 y notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2014 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° 13-282297-00004-0000 del 23 de diciembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 7 que rempazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, dado que se refieren a una formulación que no está soportada en la descripción.

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*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50425

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-282297

SEXTO: Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 1 a 7 visibles en el escrito radicado bajo el No 13-282297-00004-0000, por cuanto están referidas a cannabinoides aislados de la naturaleza tal como lo demuestra la descripción de la solicitud donde se afirma que “... los fitocannabinoides se aíslan y/o purifican a partir de extractos de plantas de cannabis.” (Párr. [0001]). Dicha materia no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, lit. b), de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no se consideran invenciones: “... b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;”.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los cannabinoides reclamados en la solicitud fueron aislados a y son idénticos a los encontrados de manera natural tal como lo enseña la descripción de la solicitud (Párr. [0001]). Adicionalmente, no existe evidencia del desarrollo de ninguna composición que comprenda dichas moléculas, es más, la reivindicación dependiente 2 deja claro que el objeto que la solicitante desea proteger son los cannabinoides y no una formulación. Por tanto se considera que dicha materia no es patentable tal como lo establece el art. 15 D486.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “CANNABINOIDES PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50425

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-282297

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Gw Pharma Limited y Otsuka Pharmaceutical Co., Limited, advirtiéndole 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 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez