

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5235

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-10383

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 04 de febrero de 2009, con el No. 09-010383-00000-0000, por la sociedad Alfa Wassermann S.p.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "USO DE POLIOLES PARA OBTENER FORMAS POLIMORFAS ESTABLES DE RIFAXIMINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2007/002199 del 31 de julio de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 606 del 31 de julio de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Procaps S.A., oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15208 y notificado por fijación en lista el 28 de agosto de 2012 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 visibles a folios 139 a 143 del cuaderno administrativo, 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° 09-010383-00006-0000 del 19 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 5 (Fl. 147) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A.

Argumenta el oponente que la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad pues no cumple con dos de los tres requisitos de patentabilidad. Manifiesta que carece de altura inventiva porque el documento D1 (EP1676847, publicado el 05 de julio de 2006), "[...] revela el uso de excipientes polioles en una composición que comprende rifaximina alfa, beta o γ ". Por lo tanto, "[...] a la fecha de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5235

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-10383

prioridad, 5 de septiembre de 2005, cualquier persona versada en la materia puede llegar a partir de su conocimiento en combinación con lo revelado en el documento D1 a derivar una formulación de rifaximina estabilizada con polioles". Asimismo, carece de aplicación industrial debido a que "[...] algunas cláusulas reclaman el método terapéutico y estos no son aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a escala industrial."

Por su parte el solicitante, en cuanto al nivel inventivo afirma que *"partiendo de D1 no es obvio pensar que los polioles con más de un grupo hidroxilo puedan tener la propiedad de estabilizar y mantener la forma beta"*. Argumenta que *"[...] en D1, el propilenglicol nunca se emplea para obtener y para estabilizar rifaximina [...]"*, agrega, *"más aún, en la presente solicitud el propilenglicol no actúa como plastificante, y esto se demuestra en el ejemplo 3, en donde al ser sustituido por otro compuesto, el plastificante conocido como 1.2.3-propoanotriol triacetato, se encuentra que no se conserva la forma beta"*. Respecto a la aplicación industrial, para superar la objeción que hace referencia al uso, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio *"[...] en el cual se habla de un método y no de un uso"*.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, y a la luz del nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 147), se concluye que el opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. Como lo afirma el solicitante *"partiendo de D1 no es obvio pensar que los polioles con más de un grupo hidroxilo puedan tener la propiedad de estabilizar y mantener la forma beta"*, asimismo, *"[...] en D1, el propilenglicol nunca se emplea para obtener y para estabilizar rifaximina [...]"*, razón por la cual el documento aportado por el oponente no es el estado de la técnica más cercano, toda vez que no comparte características técnicas esenciales con la invención.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por el opositor no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

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 las reivindicaciones 1 a 5 contenidas en el folio 147 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5235

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-10383

SÉPTIMO Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA FORMA POLIMÓRFICA BETA DE RIFAXIMINA ESTABLE, EN PRESENCIA DE POLIOLES".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA FORMA POLIMÓRFICA BETA DE RIFAXIMINA ESTABLE, EN PRESENCIA DE POLIOLES".

Clasificación IPC: A61K 9/16, 9/20, 9/50.

Reivindicaciones: 1 a 5 **Folio:** 147.

Titular: ALFA WASSERMANN S.P.A.

Domicilio: Alanno, Italia.

Inventores: Paola Maffei, Milena Bachetti, Giuseppe Bottoni y Giuseppe Claudio Viscomi.

Prioridad N°: MI2006A001692 **Fecha:** 05 de septiembre de 2006 **País:** IT.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2007/002199 **Fecha:** 31 de julio de 2007.

Vigente desde: 31 de julio de 2007 **Hasta:** 31 de julio de 2027

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5235

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-10383

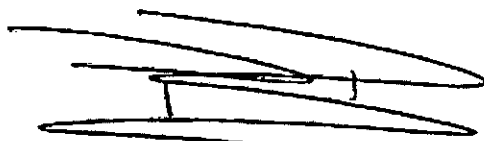
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Alfa Wassermann S.p.A. y a la sociedad opositora Procaps S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctora

CIELO ÁNGELA PEÑA RODRÍGUEZ
negocios@optimum-co.com.

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓