

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036247

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. 79019 del 20 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "TENSOACTIVO RECONSTITUIDO QUE COMPRENDE UNA ANÁLOGO DE POLIPÉPTIDO DE LA PROTEÍNA TENSOACTIVA SP-C, UN ANÁLOGO DE POLIPÉPTIDO DE LA PROTEÍNA TENSOACTIVA NATIVA SP-B Y UNA MEZCLA DE FOSFOLÍPIDOS", 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 los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 14 de febrero de 2013 con el No. 09-036247-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Chiesi Farmaceutici S.p.A., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con relación al análisis de nivel inventivo señala la recurrente que "(...) D1 da un indicio inequívoco de utilizar una polimixina, preferentemente polimixina B (...)" y que este documento "(...) no dice nada acerca del efecto sobre el volumen del gas en el pulmón y sobre la permeabilidad alveolar al final de la espiración (...)", de manera que "(...) el experto no habría tenido sugerencias para seleccionar el análogo particular de D2 entre los varios análogos descritos en la técnica para la fabricación de un tensoactivo reconstituido capaz de garantizar estabilidad alveolar, y por lo tanto mantener la permeabilidad alveolar al final de la espiración sin requerir ventilación con PEEP." (Radicado No. 09-036247-00010-0000, Págs. 2 y 3).

Resalta la recurrente que ha encontrado que "(...) tensoactivos reconstituidos de la técnica anterior dan lugar a pobres volúmenes de gas en los pulmones y un grado de permeabilidad alveolar al final de la espiración, y se requiere ventilación con una presión positiva al final de la espiración (PEEP) con el fin de lograr una actividad in vivo comparable a la conseguida con tensoactivos naturales modificados (...)" y con la combinación de la presente solicitud "(...) la mejora obtenida del volumen de gas en pulmón es mayor que la suma de los efectos de SP-C33 y mini-B (...)" (Radicado No. 09-036247-00010-0000, Págs. 2 y 4).

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-036247

Con relación al argumento según el cual el documento D1 utiliza la polimixina como sustituyente de SP-B y no hace referencia a la permeabilidad alveolar, esta Oficina encuentra que efectivamente el documento D1 divulga análogos de SP-C que de forma preferida se encuentra en combinación con polimixina. De esta forma, no habría sugerencia en el documento D1 para que la persona del oficio normalmente versada en la materia combinara análogos de SP-C con análogos de SP-B y específicamente seleccionara el análogo divulgado en el documento D2. Por otro lado, el documento D1 lleva a cabo ensayos de determinación de tensión superficial y los ensayos *in vivo* corresponden a la determinación del volumen corriente (Ej. 7, Fig. 3), lo cual no corresponde a un indicio de la capacidad de formar una capa fosfolipídica estable en el alvéolo al final de la espiración. Sobre estos aspectos del recurso cabe señalar que de la comparación de las anterioridades con la materia reclamada en la solicitud en estudio, se aprecia claramente que la composición reivindicada presenta claras diferencias con las anterioridades señaladas.

En cuanto tiene que ver con el efecto derivado de la presente solicitud, esta oficina encuentra que se obtiene una mejora del volumen de gas en el pulmón por la combinación de SP-C33 y mini-B (Ej. 3), donde la determinación del volumen de gas en el pulmón, contrario al volumen corriente, permite determinar la permeabilidad alveolar al final de la espiración. Sin embargo, se encuentra que este efecto no se encuentra sustentado para todos los análogos de la reivindicación 1, la cual comprende combinaciones de análogos de SP-C de fórmula I con análogos de SP-B de fórmula II, así como aquellos de las reivindicaciones dependientes 5 a 7, que comprenden análogos de fórmulas (Ia), (Ib) y (Ic).

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto reivindicado debe ser estudiado teniendo en cuenta todas las características esenciales de la invención, así como las combinaciones de análogos para los cuales se tiene sustento de un efecto sorprendente, por lo tanto, debe realizarse de nuevo el estudio de patentabilidad de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 79019 del 20 de diciembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56854

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

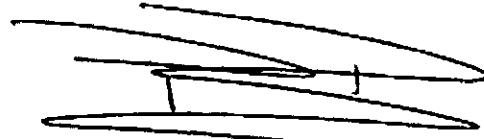
Rad. PCT/09-036247

previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Chiesi Farmaceutici S.p.A., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓