

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

EI 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 03 de agosto de 2015, las sociedades Otsuka Pharmaceutical CO., LTD. y National University Corporation Gunma Univertisy presentaron la división de solicitud radicada bajo el N° 15-180171-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 10-123058-00018-0000, la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2009/000985 del 04 de marzo de 2009.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud 10-123058-00000-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 el 22 de agosto de 2011, sin que se hubiera presentado oposición por parte de terceros.

CUARTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-180171-00000-0000, corresponde a aquella presentada en los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados bajo los números 10-123058-00002-0000 y 10-123058-00008-0000, como se enseña a continuación:

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 15-123058-00018-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 10-123058-00002-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Modificado) No. 10-123058-00008-0000
Rv. 1 Una Composición farmacéutica caracterizada porque es en la forma de un kit que incluye una droga que contiene un derivado de colestanol y una droga que contiene un agente contra el cáncer.	Rv.6 Un agente quimioterapéutico contra el cáncer de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que es en la forma de un kit que incluye una droga que contiene un derivado de colestanol y una droga que contiene un agente contra el cáncer	Rv. 5 Una composición quimioterapéutica contra el cáncer de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque es en la forma de un kit que incluye una droga que contiene un derivado de colestanol y una droga que contiene un agente contra el cáncer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

QUINTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-180171-00000-0000, corresponde a aquella presentada en los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados bajo los números 10-123058-00002-0000 y 10-123058-00008-0000, la cual ya había sido evaluada en:

El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 10-123058-00008-0000 mediante examen de fondo comunicado a través del Oficio 2856, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue notificado por fijación en lista el 24 de marzo de 2015.

Las sociedades Otsuka Pharmaceutical CO., LTD. y National University Corporation Gunma Univertisy, mediante escrito radicado bajo el N° 10-123058-00017-0000 el 03 de agosto de 2015, respondieron oportunamente el requerimiento formulado y presentaron aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo, Oficio 2856.

SEXTO: Que de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 las reivindicaciones *“definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*. Con relación a lo anterior, mediante el Oficio 2856 se señaló que el capítulo reivindicatorio reclama un kit *“en términos de la composición que contiene y no en términos de las características técnicas del mismo. Además, los kit son una modalidad de las invenciones de combinación que reúne elementos conocidos de forma individual que al combinarse deben convertirse en una nueva solución técnica a un problema técnico. La sola asociación o agregación de componentes no la convierte en una unidad funcional (sinergia entre los componentes). En el presente caso, la solicitud no sustenta la combinación de elementos ni el mencionado efecto”*.

SÉPTIMO: 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.”*

OCTAVO: Que la reivindicación 1, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

8.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones farmacéuticas que comprenden una combinación de agentes anticancerígenos para reducir sus efectos secundarios y potenciar el efecto anticancerígeno de la composición. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición farmacéutica en la forma de un kit que incluye una droga que contiene un derivado de colestanol y una droga que contiene un agente contra el cáncer.

8.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de marzo de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2008014563	"Methods and compositions for promoting activity of anti-cancer therapies"	07/Febrero/2008
D2	EP1647277	"Glycoside-containing liposome"	19/Abril/2006

El documento D1⁽¹⁾ divulga composiciones liposomales que comprenden compuestos derivados de glucósidos esteroideos combinados con un segundo agente anticancerígeno como el 5-fluorouracilo, docetaxel, paclitaxel, vincristine, doxorubicin y cisplatino útiles en el tratamiento del cáncer (Resumen; Pág. 35, Ej. 2; Págs. 39-40, tabla 10; Pág. 44, Tabla 16; Pág. 48, Tabla 23; Págs. 51-52, Rvs. 1-5, 10 y Pág. 56, Rvs. 35-37).

El documento D2⁽²⁾ divulga composiciones farmacéuticas liposomales que comprenden compuestos derivados de glucósidos de colestanol útiles en el

¹. [www.google/patents/ WO2008014563](http://www.google/patents/WO2008014563)

². [www.google/patents/ EP1647277](http://www.google/patents/EP1647277)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

tratamiento del cáncer; dichos compuestos son altamente afines por las células cancerígenas debido a su carácter hidrofóbico (Resumen y Pág. 1, [Párrs. 0001-0005]).

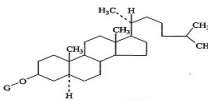
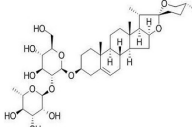
8.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Una composición farmacéutica caracterizada porque es en forme de un kit que incluye una droga que contiene un derivado de colestanol y una droga que contiene un agente contra el cáncer”* (Ver página 25 del radicado N° 15-180171-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 y D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1.

Características esenciales	D2	D1
Composición farmacéutica que comprende:	Composición liposomal que comprende: (Págs. 9-10, Rv. 1-2)	Composición liposomal que comprende: (Pág. 30, líneas 4-9; Rvs. 1-5, 10; Pág. 56, Rvs. 35-37 Pág. 54, Rv. 21 y Pág. 58, Rvs. 49-51)
Un derivado de colestanol	Compuesto de fórmula (I)  G=GlcNac-Gal (Págs. 9-10, Rvs. 1-4)	 (Pág. 40, Tabla 10)
Agente contra el cáncer	No menciona	Agente anticancerígeno (Pág. 35, Ej. 2; Págs. 39-40, tabla 10; Pág. 44, Tabla 16; Pág. 48, Tabla 23)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

Como se dijo anteriormente, el documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones farmacéuticas liposomales que comprenden compuestos derivados de glucósidos de colestanol útiles en el tratamiento del cáncer; dichos compuestos son altamente afines por las células cancerígenas debido a su carácter hidrofóbico (Resumen y Pág. 1, [Párrs. 0001-0005]).

Por su parte, el documento D1 divulga composiciones liposomales que comprenden compuestos derivados de glucósidos esteroidales combinados con un segundo agente anticancerígeno como el 5-fluorouracilo, docetaxel, paclitaxel, vincristine, doxorubicin y cisplatino útiles en el tratamiento del cáncer (Resumen; Pág. 35, Ej. 2; Págs. 39-40, tabla 10; Pág. 44, Tabla 16; Pág. 48, Tabla 23; Págs. 51-52, Rvs. 1-5, 10 y Pág. 56, Rvs. 35-37)

La diferencia entre la composición definida en la reivindicación 1 y la composición revelada en el documento D2 consiste en que la composición reclamada incluye un segundo agente anticancerígeno, mientras que la composición revelada en el documento D2 no incluye un segundo agente anticancerígeno.

El efecto que logra el incluir un segundo agente anticancerígeno en la composición reclamada consiste en que se presenta una sinergia entre el compuesto de fórmula (I) y el segundo agente anticancerígeno inhibiendo la proliferación de células cancerígenas de colon.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo proporcionar composiciones que comprendan una combinación de agentes anticancerígenos útiles en el tratamiento del cáncer.

Sin embargo, composiciones liposomales que comprenden una combinación de un glucósido esteroideal con un segundo agente anticancerígeno útiles en el tratamiento del cáncer está divulgado en el documento D1 que enseña composiciones que comprenden una combinación entre compuestos derivados de glucósidos esteroidales y un segundo agente anticancerígeno; en donde dichas composiciones son útiles en el tratamiento del cáncer.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un segundo agente anticancerígeno en la composición revelada en el documento D2 de acuerdo con lo divulgado en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual, la materia reclamada se considera obvia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90506

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-180171

Respecto a la reivindicación 1 es necesario aclarar que la forma de kit no es una característica técnica esencial del producto tipo “composición” reclamado, por lo anterior, no fue objeto de la comparación de las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente con el estado de la técnica.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada “USO COMBINADO DE UN DERIVADO DEL COLESTANOL”.

ARTÍCULO SEGUNDO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Otsuka Pharmaceutical CO., LTD. y National University Corporation Gunma Univertisy, 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 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez