

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

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 27 de mayo de 2009, con el N° 09-054148-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bioresponse, L.L.C., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODOS Y COMPOSICIONES ANTI-PARASÍTICAS QUE UTILIZAN INDOLES ASOCIADOS EN EL DIINDOLILMETANO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/022649 del 26 de octubre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 619 del 19 de agosto de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A., la(cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3368, notificado por fijación en lista el 26 de febrero de 2013, 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° 09-054148-00010-0000 del 11 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 39 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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 Lafrancol S.A.

Dice la sociedad opositora dice que no hay novedad ni nivel inventivo en las composiciones antimicóticas reivindicadas, ya que activos como clindamicina, nitazoxanida, ciclosporina, etopósido, tinidazol ya son conocidos como agentes antiprotzoarios, de los cuales lista sus números de patente, basándose en el libro de texto "The Merck Index".

Respuesta del Solicitante

El solicitante no presentó respuestas a la oposición de Lafrancol.

Respuesta del Examinador Técnico

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

De los argumentos de Lafrancol no se observa ninguna composición como las reivindicadas ya que el libro citado solamente revela la existencia de los activos antiprotozoarios relacionados por el opositor y no enseña o sugiera alguna composición farmacéutica que los contenga. En conclusión, la oposición presentada por Lafrancol no es relevante para el análisis de patentabilidad de la presente solicitud.

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 las reivindicaciones 1 a 39, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de tratamientos para enfermedades ocasionadas por protozoarios que sean selectivos. Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio provee un método de tratamiento que comprende administrar índoles asociados con DIM y uno o más agentes anti-protozoarios y composiciones que comprenden dichos compuestos.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de octubre de 2006, 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	US2006100264	"Composiciones activadoras inmunes de 3,3'-diindolilmetano"	11/Mayo/2006
D2	WO 2006053160	"Compuestos y composiciones que utilizan compuestos inmunomoduladores para el manejo y tratamiento de enfermedades parasíticas"	18/Mayo/2006

El documento D1 ¹ divulga (resumen) compuestos tipo DIM y su actividad inmunomodulatoria.

1URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=US&NR=2006100264A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060511&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43912
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

El documento D2 ² divulga (resumen) un método para tratar enfermedades parasíticas causadas por protozoarios que comprende administrar un compuesto inmunomodulador y un agente antiprotozoario (quinina, atovaquona, pag. 16, l. 16-21) en enfermedades como malaria.

6.3. 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 de combinación reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "Una composición que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de la combinación de uno o más índoles asociados con DIM y uno o más agentes antiprotozoarios..." (Ver pág. 4 del radicado N° 09-054148-00010-0000)

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) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende la combinación de	Composiciones farmacéuticas que comprenden (resumen y pág.32, líneas 5 – 10)	Composición farmacéutica que comprende: (reivindicación 36)
Uno o más índoles asociados con DIM	Índoles asociados con DIM	No menciona índoles asociados con DIM pero señala un agente inmunomodulador
Uno o más agentes antiprotozoarios	No menciona	Agente antiprotozoario

El estado de la técnica más cercano es D2, el cual enseña composiciones que contienen un agente inmunomodulador y un agente antiprotozoario para el tratamiento de enfermedades

__LP.

2URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006053160A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060518&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es>

__LP.

Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

parasíticas (reivindicación 2 y siguientes).

La diferencia que existe entre las composiciones reivindicadas y aquéllas reveladas en D2 radica en que dicho documento no se especifica los agentes tipo DIM o sus derivados como agente inmunomodulador.

Sin embargo, al revisar el capítulo descriptivo y los argumentos aportados por la solicitante, esta diferencia en los agentes tipo DIM o sus derivados no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a las composiciones reclamadas en esta solicitud, ya que no parecen presentar propiedades superiores en comparación con las composiciones reveladas en el estado de la técnica cercano.

En este punto es importante anotar, que al observar la descripción no se muestra una ventaja o un avance técnico asociado a la combinación de uno o más indoles asociados con DIM y uno o más agentes antiprotozoarios que apoyen el nivel inventivo de la solicitud, por lo cual la solicitud carece de sustento para reconocer nivel inventivo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que se pretende solucionar es la provisión de composiciones para el tratamiento de enfermedades parasíticas que contengan un inmunomodulador alternativo y un agente antiprotozoario.

Dicho problema ya fue solucionado por D1 que enseña la actividad del compuesto DIM y sus derivados en la mejora de la respuesta inmune (resumen).

Entonces, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que la persona versada en la materia estaría en capacidad de incluir el DIM o sus derivados a la combinación de D1 y llegar a la composición reclamada, con la expectativa de tratar las enfermedades parasíticas aumentando la respuesta inmune.

Finalmente, no se ve un efecto mejorado de las composiciones reivindicadas frente a aquéllas reveladas en el estado de la técnica. Por lo anterior la reivindicación 1 no se considera inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 39 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 09-054148-00010-0000, que la presente solicitud sí presenta nivel inventivo ya que la persona del oficio normalmente versada en la materia al observar las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no habría de manera obvia llegado a la presente invención, porque los documentos presentan enseñanzas opuestas a lo aquí revelado y por lo tanto no conducirían a la presente invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43912

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

Frente a estos argumentos esta Superintendencia se permite aclarar a la solicitante, que al realizar una revisión del capítulo descriptivo, en donde se encuentran ejemplos de fabricación de DIM procesado para Biodisponibilidad oral intensificada, y de la fabricación de diferentes formas farmacéuticas dependiendo la vía de administración (ver pág. 47-53), no existe evidencia que permita aportar al nivel inventivo porque la información contenida no permite que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reconocer el aporte que se está haciendo la composición que comprende la combinación a la tecnología, ya que no se demuestra en la solicitud una verdadera ventaja de la invención de la solicitud con respecto a lo divulgado en el arte previo. Por el contrario, al analizar detalladamente la invención se encuentra que esta se encuentra indiscutiblemente dirigida al uso de la combinación en diferentes patologías y condiciones para el tratamiento y prevención de infecciones parasitarias, preferiblemente infecciones parasitarias protozoarias, por lo tanto, no se puede reconocer nivel inventivo. Adicionalmente, se reitera que una composición farmacéutica, como tal, se debe definir por los componentes particulares que la integran, así como las cantidades específicas de cada uno de los mismos, que le permitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia distinguir las características técnicas esenciales que la hacen novedosa e inventiva frente al arte previo. El hecho de que en la invención se "proponga" una combinación alternativa no es suficiente para demostrar nivel inventivo, como se demostró anteriormente, ya que no se puede identificar cual es la ventaja de estas características frente a las composiciones de combinaciones ya conocidas en el estado del arte. La solicitante no puede atribuir el nivel inventivo a una invención que simplemente realiza modificaciones de rutina en el campo químico-farmacéutico³ y que no permiten identificar cual es el aporte que ofrecen las composiciones de la invención frente a las del arte previo, cuando se utilizan como agentes en infecciones parasitarias.

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: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODOS Y COMPOSICIONES ANTI-PARASÍTICAS QUE UTILIZAN INDOLES ASOCIADOS EN EL DIINDOLILMETANO".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es)

³ **Gibson Mark.** "Pharmaceutical preformulation and formulation". Drugs and pharmaceutical sciences. New York, 2009. Todo el libro.
Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

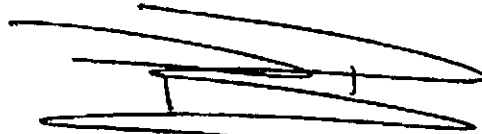
RESOLUCIÓN No: 43912
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-054148

Bioresponse, L.L.C., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUIS FELIPE CASTILLO GISBONE
info@castillograu.com

Doctor(a)
JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR
info@reyes-abogados.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓