

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88064

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-054148

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. 43912 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES ANTI-PARASÍTICAS QUE UTILIZAN ÍNDOLES ASOCIADOS EN EL DIINDOLILMETANO”, 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 el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 09-054148-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BIORESPONSE L.L.C., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a las anterioridades que: *“Ni la anterioridad D1 ni D2 sugieren que el DIM o cualquier índole relacionado con DIM puede ser efectivo para tratar enfermedades por protozoarios...”*

En cuanto al efecto técnico de la invención señala que: *“...se ha demostrado que el DIM es efectivo para inhibir directamente el crecimiento de los parásitos causantes de la malaria, este hallazgo se evidencia en el informe titulado ‘Ensayo in vitro de Diindolilmetano (DIM) y DIM de BioResponse en el ensayo de actividad antimalárica con Hipoxantina marcada con tritio’ (...) Estos datos indican que el DIM reduce efectivamente la acumulación de ³H-Hipoxantina y por tanto es efectivo para inhibir directamente el crecimiento de dos cepas de parásitos causantes de la malaria (...) así las cosas, un indol relacionado con, DIM (como el DIM) sería efectivo para inhibir el crecimiento de los parásitos que causan la malaria o una patología similar a la malaria y para tratar a un sujeto infectado con un parásito causante de la malaria o una patología similar a la malaria, descubrimientos que, a criterio de mi cliente, una persona técnica en la materia hubiera considerado inesperados”.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88064

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-054148

Finalmente, el solicitante indica que: *“...adjunto nuevo capítulo reivindicatorio, con modificaciones que resumen las explicaciones dadas en este escrito”*.

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

Frente al nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el recurso se acepta toda vez que no implica ampliación de materia y se encuentra el soporte del pago de la tasa correspondiente. Teniendo en cuenta que el contenido del nuevo capítulo reivindicatorio corresponde al comprendido en el capítulo denegado en la decisión recurrida restringido al uso de las composiciones al tratamiento de la malaria, los siguientes argumentos son válidos para este último pliego reivindicatorio.

De la lectura global de los argumentos presentados por la recurrente se encuentra que lo que finalmente se pretende patentar es el uso de compuestos de indol relacionados con el diindolilmetano (DIM) como agentes antiprotozoarios, específicamente para su posible uso en el tratamiento de malaria por *P. falciparum* y *P. falciparum* resistente a cloroquina. Es oportuno y necesario aclarar que de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 los usos no son objeto de patente, y que el Artículo 21 de la misma Decisión refiere que *“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”*. Por lo tanto, el uso de los compuestos de indol relacionados con el DIM como agentes antiprotozoarios no es patentable a la luz de la normatividad aplicable vigente.

Hecha esta aclaración y atendiendo al tenor literal de la solicitud en estudio y los argumentos de la recurrente, se encuentra que si bien D1 y D2 no enseñan el uso del DIM como antiprotozoario, D1 enseña composiciones farmacéuticas que comprenden DIM y D2 da a conocer composiciones que comprenden un agente inmunomodulador y un antiprotozoario para el tratamiento de malaria, perteneciendo de esta manera dichos documentos al mismo campo técnico de la invención.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente el hecho de que el indol asociado a DIM se utilice como antiprotozoario no le confiere nivel inventivo a la invención. En primer lugar, como lo señala la recurrente el hallazgo de la actividad antiprotozoaria del DIM e indoles asociados a este es un descubrimiento, lo cual no es patentable. En segundo lugar, ya existía sugerencia en el estado del arte de combinar indoles asociados a DIM con antiprotozoarios en composiciones para el tratamiento de la malaria. Es así como el documento D2 enseña composiciones que comprenden un agente inmunomodulador y un antiprotozoario para el tratamiento de malaria, y el documento D1 enseña que los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88064

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-054148

indoles asociados a DIM son inmunomoduladores, por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía DIM como inmunomodulador en las composiciones de D1 con la expectativa de ver mejorada la actividad del antiprotozoario.

Aunado a lo anterior, a pesar de los resultados que enseña la recurrente con el fin de soportar el efecto inesperado de la invención, en los estudios que esta menciona en ningún momento se evalúan las composiciones farmacéuticas aquí reclamadas sino un compuesto DIM o indoles asociados a este, por lo tanto no es posible afirmar el efecto técnico superior de las composiciones de la invención frente a las composiciones del arte previo.

Finalmente, el hecho de incluir dentro de la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio la expresión *“que se caracteriza porque los uno o más indoles relacionados con DIM se encuentran en una cantidad efectiva para inhibir el crecimiento de un parásito que causa malaria, que se caracteriza porque el mencionado parásito es Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o Plasmodium vivax”* y restringir dicho capítulo al tratamiento de la malaria no le confieren nivel inventivo a la solicitud, toda vez que estas características no son propias de una composición farmacéutica sino de un método de tratamiento, que a la luz de la normatividad aplicable no es patentable. De la misma manera esta expresión sugiere el uso de la composición el cual no es patentable como se explicó previamente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88064

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-054148

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43912 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BIORESPONSE L.L.C., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
INFO@CASTILLOGRAU.COM

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

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez