

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13007

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-082387

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No.51437 del 29 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE LA N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-TIOFENOCARBOXAMIDA O N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-FURANOCARBOXAMIDA, INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD AKT”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2013, con el número 09-082387-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sostiene que la declaración de la oposición como infundada resulta errada dado que “existían motivos suficientes para afectar los requisitos de novedad y nivel inventivo de la solicitud en mención... al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo, éste mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario”.

Además manifiesta que “agentes tales como Paclitaxel, Carboplatino, Vinorelbine, entre otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: NL 7307863, US 4140707, JP Kokai 80 31096 y US 4307100...”

También afirma que “puede observarse que la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios... es imprescindible señalar que un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia...”

Por último, manifiesta que allega “copia del International Search Report y el respectivo Written Opinión Of The International Searching Authority, documentos en los cuales se resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13007
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-082387

manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equívocos, que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito.”

Finalmente, la recurrente manifiesta que en subsidio del recurso de reposición apela.

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

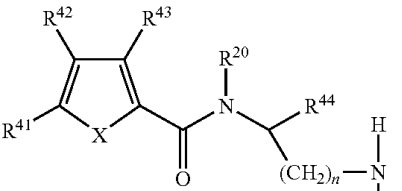
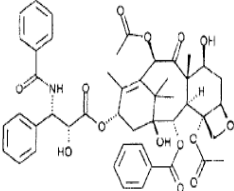
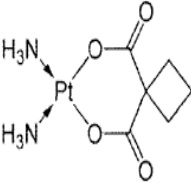
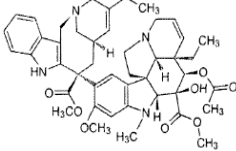
En cuanto a la afirmación de la sociedad recurrente relacionada con el hecho de que los documentos NL 7307863, US 4140707, JP Kokai 80 31096 y US 4307100, revelan materia muy similar a la de la invención, esta Oficina aclara que dichos documentos divulgan los compuestos Paclitaxel, Carboplatino, Vinorelbine que no afectan la novedad o el nivel inventivo de la misma toda vez que ninguno tiene relación estructural con el compuesto de la invención y tampoco presentan la misma actividad del compuesto que se reivindica en la Resolución recurrida.

Ninguna de las anterioridades citadas se refiere a un compuesto útil como inhibidor de la proteína quinasa B (PKB/Akt, PKB o Akt) de fórmula (I) y las composiciones que lo contienen, los compuestos paclitaxel, Vinorelbina y carboplatino que actúan uniéndose a la subunidad beta de la tubulina.

Por lo anterior, este Despacho concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud en cuestión carece de novedad y de nivel inventivo como lo señaló inicialmente.

Para mayor claridad se comparan las características técnicas esenciales divulgadas por el compuesto de fórmula (I) reivindicado en la solicitud y los documentos citados en la tabla siguiente:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica Presentada por el opositor:

Reivindicaciones de la Invención	US 5977163	NL 7307863 y US 4140707	JP Kokai 8031096 y US 4307100
1. Compuesto de fórmula I: 	Paclitaxel 	Carboplatino 	Vinorelbine 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13007

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-082387

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal aceptable del mismo y un vehículo farmacéuticamente aceptable.	No se menciona	No se menciona	No se menciona
--	----------------	----------------	----------------

Ahora bien, en cuanto a las combinaciones de compuestos, se debe resaltar que en el presente caso se reivindica un compuesto de fórmula (I) y una composición que lo comprende, pero no se reivindican composiciones farmacéuticas del compuesto de fórmula I con otros principios activos como Paclitaxel, Carboplatino o Vinorelbine. Ninguno de los documentos citados por la recurrente menciona una composición farmacéutica que comprenda el compuesto de fórmula I de la invención sino los compuestos Paclitaxel, Carboplatino o Vinorelbine individualmente. Dichos documentos no sugieren a la persona del oficio normalmente versada en la materia la manera de obtener el compuesto de fórmula I de la invención, ni la posibilidad de elaborar formas farmacéuticas con el mismo.

En ese mismo sentido, es importante recalcar que la presente invención no reivindica combinaciones como lo afirma la recurrente sino compuestos y composiciones farmacéuticas, los cuales son productos patentables a la luz del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Por otra parte, frente a los informes de las entidades extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la oposición presentada a la solicitud en comento es infundada y que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Finalmente se aclara, que conforme al artículo 50 del Código Contencioso Administrativo no procede recurso de apelación contra las decisiones de los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica, por lo tanto, con el presente acto que resuelve el recurso interpuesto queda agotada la vía gubernativa.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13007

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-082387

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No.51437 del 29 de agosto de 2013, por medio de la cual se concedió la patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE LA N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-TIOFENOCARBOXAMIDA O N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-FURANOCARBOXAMIDA, INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD AKT”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las sociedades SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION y LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez