

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-085830

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. 8099 del 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DOLUTEGRAVIR Y RILPIVIRINA CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL PARA VIH” con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió en parte con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de abril de 2015 con el radicado No. 14-085830-00008-000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Lafrancol. S.A.S. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que “(...) la solicitante y la oficina cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio, declarándola infundada por cuanto, 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”.

Señala a continuación que “(...) la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación, por lo cual, basado en lo siguiente, solicito respetuosamente a ese Despacho dar análisis completo y a cabalidad sobre los siguientes documentos, los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención, toda vez que develan de manera expresa y sucinta lo que se pretenden proteger en la solicitud”.

En cuanto se refiere al objeto de la solicitud considera que “(...) agentes tales como Abacavir, Lopinavir, Efavirenz, Lamivudina han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materia muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: EP349242, US5034394, WO9721685, US5914332, EP582455, US5519021 y WO9117159, así como resulta imprescindible manifestar que los anteriores documentos deben ser analizados a profundidad y cabalidad para así determinar finalmente si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que en nuestra opinión se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-085830

revelan materias muy similares, también es necesario reiterar que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante derecho patentario objetos que no son considerados invenciones. Es claro que una invención es toda creación humana que permita transformar materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por los seres humanos y satisfacer sus necesidades concretas”.

La recurrente a su vez manifiesta 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. Por lo tanto se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención”.

Considera la recurrente frente al objeto de la solicitud “Que un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo, como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia, cosa que sucede en el presente caso (...)”.

Agrega la recurrente que en caso de que este Despacho “ (...) decidiere insistir en el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de patente, me permito allegar copia del International Search Report y el respectivo Written Opinion 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 manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equívocos que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es precedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito”.

Finalmente, destaca “Que no existe novedad y nivel inventivo para la presente solicitud”.

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

Con relación al argumento según el cual “La solicitante y la oficina cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio, declarándola infundada por cuanto, 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”, esta Oficina advierte que en el presente caso el objeto de la solicitud corresponde a una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) junto a dolutegravir y rilpivirina, contrario a lo expresado por esta. Frente al argumento de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-085830

recurrente sobre la declaración infundada de su oposición, este Despacho se permite aclarar a la recurrente que el presente caso la composición hace parte de la categoría de producto que sí es patentable, adicionalmente se le aclara a la recurrente que los documentos EP349242, US5034394, WO9721685, US5914332, EP582455, US5519021 y WO9117159, no permiten llegar al objeto de la solicitud, considerando que el documento EP349242 divulga el abacavir, por su parte US5034394 revela derivados nucleosídicos de purina útiles en el tratamiento del VIH, mientras el documento WO9721685 enseña compuestos útiles en el tratamiento del VIH, adicionalmente el documento US5914332 revela el compuesto(2S,3S,5S)-2-(2,6-dimetilfenoxiacetil)amino-3-hidroxi-5-(2-(1-tetrahidro-pirimid-2-onil)-3-metilbutanoil) amino-1,6-difenilhexano, de la misma forma el documento EP582455 enseña métodos de síntesis de compuestos útiles en el tratamiento del VIH, por lo anterior se le aclara a la recurrente que no existe motivación en los documentos aportados por esta para llegar al objeto de la solicitud.

Frente al argumento de la recurrente donde considera que *“La concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación”*, esta oficina se permite aclararle a la recurrente que en el presente caso no existe sustento para el efecto sinérgico de la asociación de los compuestos dolutegravir y rilpivirina.

Con relación al argumento, según el cual *“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, Por lo tanto se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención”* este Despacho le aclara a la recurrente que contrario a lo acá manifestado el objeto de la solicitud corresponde a una formulación que comprende tres agentes activos, materia que es elegible a estudio y además tiene aplicación industrial.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que este Despacho no tuvo en cuenta la divulgación de los documentos aportados por ésta y el informe internacional, este Despacho aclara a la recurrente que en el presente caso los documentos aportados por esta fueron tenidos en cuenta y no desvirtuaron la patentabilidad de la solicitud considerando que no motivan ni divulgan las características esenciales de la materia reclamada, adicionalmente se le recuerda a la recurrente que el informe preliminar internacional de búsqueda no es vinculante.

Finalmente, se reitera a la recurrente que los documentos aportados por ésta no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio cumple

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84803

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-085830

con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 8099 del 27 de febrero de 2015, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Lafrancol. S.A.S y a la sociedad Viiv Healthcare Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez