

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14761

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-186159

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 25 de agosto de 2014, con el N° 14-186159-00000-0000, por la sociedad VANDA PHARMACEUTICALS INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2013/023312 del 25 de enero de 2013.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 713 el 1 de diciembre de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) LAFRANCOL S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12224, notificado por fijación en lista el 20 de octubre de 2015, se requirió a la(s) solicitante(s) 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 14-186159-00011-0000 el 26 de febrero de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que la solicitud no divulga las composiciones farmacéuticas reivindicadas y la descripción no presenta ningún ejemplo de formulación por lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud.

Como se indicó en el Oficio 12224 de 2015, si bien la solicitante puede modificar las reivindicaciones, estas no serán aceptadas debido a que la divulgación de la invención está orientada a un método de tratamiento terapéutico y no al estudio de una composición farmacéutica. De igual forma, la descripción carece de ejemplos específicos de formulación relacionados con una composición farmacéutica y los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14761

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-186159

estudios realizados no corresponden a la evaluación de las ventajas de una composición, por lo que de manera evidente no hay sustento que permita reivindicar una composición.

Por otra parte, la caracterización que se realiza de la composición corresponde a la descripción de un método de tratamiento que se fundamenta en la administración oral de tasimelteon entre 0.5 horas a 1.5 horas antes de ir a dormir, a un paciente que tiene deficiencia de percepción de la luz, para modular el ciclo de sueño-vigilia de 24 horas. En consecuencia, no se reclama una composición farmacéutica verdadera ya que no existe una caracterización adecuada. Por todo lo anterior, esta Oficina tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 14-186159-00000-0000.

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: Tal como está contemplado en el artículo 20 de la Decisión 486, no serán patentables según lo establecido en el (los) literal(es) (d) *"los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"*.

La(s) reivindicación(es) 1 a 24 visible en el escrito radicado bajo el No 14-186159-00000-0000, no son patentables por cuanto están referidas a un método para tratar a un paciente que sufre de síndrome hipernectimeral, que comprende administrar internamente al paciente una cantidad efectiva de un agonista de la melatonina.

6.1. Análisis de la(s) oposición(es) presentada(s) por la sociedad Lafrancol.

Dice el opositor que nadie puede pretender un derecho de patente sobre composiciones y combinaciones farmacéuticas que resultan carentes de novedad y nivel inventivo. La solicitud pretende proteger objetos que no son considerados invenciones ya que pretende reivindicar métodos de tratamiento, los cuales no se consideran invenciones.

Argumenta el opositor 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14761

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-186159

Respuestas del Solicitante

La solicitante no presentó argumentos frente a la oposición.

Respuesta del Examinador Técnico

Esta Superintendencia considera que en efecto la materia reivindicada por la solicitante corresponde a una excepción a la patentabilidad según lo dispuesto en el Art. 20 de la decisión 486 y por lo tanto la oposición se considera fundada.

Respuesta a los argumentos de la solicitante.

Afirma la solicitante que el capítulo reivindicatorio modificado cuenta con pleno sustento en las enseñanzas del capítulo descriptivo. De igual forma, el capítulo reivindicatorio fue modificado para reclamar una composición farmacéutica enteramente soportada por las enseñanzas de la descripción.

Al respecto, se reitera que la modificación al objeto de la solicitud propuesto por la solicitante mediante el nuevo pliego reivindicatorio no procede por cuanto la simple mención de una forma farmacéutica no constituye sustento descriptivo suficiente y de fondo para tal fin, puesto que la sugerencia de los elementos generales que conforman las composiciones tales como excipientes y principios activos sin describir o estudiar una composición específica o verdadera se considera como una falta de soporte técnico que impide la modificación de las reivindicaciones. Por lo anterior, no se aceptó el nuevo pliego reivindicatorio.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) LAFRANCOL S.A.S., 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 "TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14761

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-186159

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) VANDA PHARMACEUTICALS INC., y a la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S en calidad de Opositora, advirtiéndoles 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 31 Mar 2016

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: Emilse Cano Urrego

Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez