

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42160

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad N° 13-196006

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 16 de agosto de 2013, con el N° 13-196006-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Laboratorios Senosiain S.A. DE C.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA DE UN ANTIHISTAMÍNICO Y UN ANTIASMÁTICO".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 719 del 19 de febrero de 2015, 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, y no desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15290, notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, 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° 13-196006-00008-0000 del 01 de marzo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 4 que reemplaza(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.

Oposición presentada.

-Argumentaciones Lafrancol S.A.S

La sociedad opositora señala que la invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA DE UN ANTIHISTAMÍNICO Y UN ANTIASMÁTICO" no cumple con los requisitos materiales de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000. Agrega que las composiciones que comprenden montelukast y loratadina, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, razón por la cual no existe ninguna novedad ni nivel inventivo.

La sociedad opositora indica que los agentes activos montelukast y loratadina que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42160

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad N° 13-196006

encuentran descubiertos y plenamente identificados en el sector químico-farmacéutico y que de acuerdo con lo divulgado en el “The Merck Index” éstos activos ya ostentan beneficio patentario a través de las patentes EP480717/US5565473 y US4282233, respectivamente; por lo que, la solicitante no puede pretender derecho patentario sobre composiciones, combinaciones y formulaciones que contengan el mencionado compuesto.

La sociedad opositora manifiesta que la presente solicitud pretende beneficio patentario sobre combinaciones, las cuales no son consideradas invenciones ya que las mezclas de moléculas conocidas y sus variaciones, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, no se consideran invenciones en cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad.

La sociedad opositora acerca del efecto sinérgico entre dos o más activos aclara que éste es considerado un descubrimiento y no una invención ya que el mismo ocurre en el cuerpo y se determina a través de ensayos clínicos. La sociedad opositora concluye que en virtud de los argumentos expuestos la solicitud no cumple con los requisitos esenciales para acceder al derecho patentario.

Respuesta del Solicitante

La sociedad solicitante señala que los documentos allegados por la sociedad opositora solos o combinados divulgan o sugieren las características técnicas de la invención, sólo refieren a las características de las moléculas. La sociedad solicitante agrega que la sociedad opositora no cita documentos que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud ni proporciona argumentos en ese sentido. La sociedad solicitante concluye que la oposición no proporciona elementos que desvirtúen la patentabilidad de la solicitud.

Respuesta del Examinador Técnico

Este Despacho luego de revisar el contenido de las fichas técnicas “The Merck Index” del montelukast y de la loratadina trasladadas en la oposición establece que las mismas no aportan elementos que desvirtúen los requisitos de patentabilidad de la solicitud comoquiera que son lo divulgan las características fisicoquímica de los mencionados compuestos, por lo anterior este Despacho concluye que el documento trasladado en la oposición no desvirtúa la patentabilidad de la 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 en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 4 cumple(n) los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42160

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad N° 13-196006

requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LIBERACIÓN INMEDIATA EN FORMA DE MICROESFERAS QUE COMPRENDEN UNA PRIMERA CAPA POLIMÉRICA QUE CONTIENE MONTELUKAST Y UNA SEGUNDA CAPA POLIMÉRICA QUE CONTIENE LORATADINA O DESLORATADINA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada las oposiciones presentadas 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: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LIBERACIÓN INMEDIATA EN FORMA DE MICROESFERAS QUE COMPRENDEN UNA PRIMERA CAPA POLIMÉRICA QUE CONTIENE MONTELUKAST Y UNA SEGUNDA CAPA POLIMÉRICA QUE CONTIENE LORATADINA O DESLORATADINA"

Clasificación IPC: A61K 9/00.

Reivindicación(es): 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el No 13-196006-00008-0000.

Titular(es): LABORATORIOS SENOSIAIN S.A. DE C.V.

Domicilio(s): MÉXICO DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.

Inventor(es): Gustavo Barranco Hernández, Beatriz Arroyo Ramírez y Juan Pablo Senosiain Peláez.

Prioridad(es) N°:MX/a/2012/009584 **Fecha:** 17 de agosto de 2012 **País:** MX.

Vigente desde: 17 de agosto de 2012 **Hasta:** 17 de agosto de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42160

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad N° 13-196006

mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Laboratorios Senosiain S.A. DE C.V. y Lafrancol S.A.S., advirtiéndole(s) 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 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, JBENOIT@GPZLEGAL.COM

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez