

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74708

Ref. Expediente N° 14186158

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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° 14186158, por 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 que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2013/023315 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 Lafrancol S.A., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, sí desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 4480, notificado por fijación en lista el 26 de abril de 2016, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14186158 el 5 de septiembre de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 11 que reemplazan las originalmente presentadas, 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 es evidente que el objeto de la solicitud es un método de tratamiento para problemas del ciclo circadiano y no divulga las composiciones farmacéuticas reivindicadas y la descripción no presenta ningún ejemplo de composiciones de tasimelteon de entre 10mg y 100mg, por lo cual se considera que existe una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74708

Ref. Expediente N° 14186158

ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No 14-186158-00000-0000.

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: Que, en el presente caso, no obstante, las respuestas del interesado a la notificación formulada en virtud del mencionado artículo 45, subsisten los impedimentos para la concesión. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Que tal como está contemplado en el artículo 15, literal (e), de la Decisión 486, el objeto de las reivindicaciones 63, 64, 65 y 66 no se considera una invención.

Que tal como está contemplado en el artículo 20 de la Decisión 486, el objeto de las reivindicaciones 1 a 62 no es patentable de acuerdo con el Art citado, ya que se refiere a un método para diagnosticar y tratar a un sujeto que tenga trastornos asociados con el ritmo circadiano.

SÉPTIMO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 66 incluidas en el radicado bajo el N° 14-186158-00000-0000, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Análisis de las Oposiciones

Argumentaciones de Lafrancol S.A.

La opositora afirma que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden administrar un agonista de melatonina como Tasimelteon o un metabolito activo o sal del mismo, útiles en el tratamiento del ritmo circadiano, son prácticas y eventos totalmente conocidos, por lo que no existe ninguna novedad sobre estos preceptos y mucho menos nivel inventivo.

Además, la opositora menciona que la solicitud pretende reivindicar métodos de tratamiento, los cuales no se consideran invenciones, por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74708

Ref. Expediente N° 14186158

Respuestas de la Solicitante

La solicitante no se pronunció respecto a la oposición.

Respuesta del Examinador Técnico

Este despacho informa a la opositora Lafrancol sobre la existencia de la modalidad de “invención por combinación” la cual reúne elementos conocidos, pero puede ser en sí una nueva solución técnica a un problema técnico, lo que hace que su afirmación sobre que “las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden administrar un agonista de melatonina como Tasimelteon o un metabolito activo o sal del mismo, útiles en el tratamiento del ritmo circadiano, son prácticas y eventos totalmente conocidos, por lo que no existe ninguna novedad sobre estos preceptos y mucho menos nivel inventivo” sea imprecisa.

Respecto a la reivindicación de métodos de tratamiento, esta Oficina encuentra que efectivamente el capítulo reivindicatorio considera métodos de tratamiento, los cuales no son patentables.

Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en disponer de métodos para prevenir o tratar trastornos asociados con un ritmo circadiano de melatonina o de cortisol desincronizado.

Para resolver este problema la solicitud en estudio proporciona un método para determinar la duración del ritmo de melatonina y administrar una cantidad efectiva de un agonista de melatonina.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO CON TASIMELTEON”.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74708

Ref. Expediente N° 14186158

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por Lafrancol S.A. 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 “DIAGNOSITCO Y TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO CON TASIMELTEON”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a VANDA PHARMACEUTICALS INC., y en calidad de Opositor a Lafrancol S.A., 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., a los 31 de octubre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

Elaboró: EDWARD BAUDILIO SUESCA QUINTERO
Revisó: OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
Revisó: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 74708

Ref. Expediente N° 14186158

Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ