

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80659

Ref. Expediente N° 14147911 000018

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 89814 del 20 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "TABLETA RECUBIERTA DE (+)-2-[1-(3-ETOXI-4-METOXI-FENIL)-2-METANSULFONIL-ETIL]-4-ACETIL AMINOISOINDOLIN-1,3-DIONA", para la reivindicación 15, al considerar que cumplió con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 14 al estimar que no cumplían con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de enero de 2016, con el No.14-147911-00018-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad opositora argumenta que "(...) la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente (...) los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención (...) 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 (...) un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal (...) En estos términos, está claro que nos encontramos frente a un tema totalmente sensible que merece toda la evaluación por cuanto las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente".

La sociedad opositora indica que allega "(...) la 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 procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 80659

Ref. Expediente N° 14147911 000018

TERCERO: Que requerida la sociedad solicitante CELGENE CORPORATION, para que se pronunciara respecto a las pruebas allegadas con el recurso, esta no hizo manifestación alguna.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto teniendo en cuenta los argumentos de la sociedad opositora en los siguientes términos:

La sociedad opositora señala que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta durante el trámite de la presente solicitud. Sin embargo esta Oficina le aclara que no le asiste la razón, porque claramente en el Oficio No. 6812 del 23 de Junio de 2015 se le indicó que sus argumentos no conducían a desvirtuar la patentabilidad de la materia de la presente solicitud de patente de invención. No obstante, dos de los documentos citados y que corresponden al US 6932940 y al US 6020358 fueron utilizados para afectar el nivel inventivo de la materia definida en el pliego reivindicatorio presentado con el radicado No 14-147911-00005-0000. En la Resolución No 89814 del 20 de noviembre de 2015 se determinó que los mismos documentos afectaban el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14, allegadas con el radicado N° 14-147911-00008-0000, más no la patentabilidad de la tableta recubierta definida de manera específica en la reivindicación 15.

Adicionalmente, es de resaltar que la referencia “The Merck Index” y el documento patente US 7427638 aunque se refieren al compuesto Apremilast no brindan indicación alguna sobre los elementos técnicos característicos que caracterizan la tableta definida en la reivindicación 15 la cual fue objeto de patente en la resolución recurrida. El documento patente WO03080040 no menciona dentro de su alcance el fármaco Apremilast ni mucho menos divulga o sugiere una tableta como la definida en la reivindicación 15 concedida mediante Resolución No 89814.

En cuanto a los argumentos de la sociedad opositora con los cuales se señala que *“la presente solicitud pretende proteger mediante derecho patentario objetos que no son considerados invenciones”* se aclara que no le asiste la razón puesto que la materia concedida en la reivindicación 15 de la decisión recurrida se basa en: (A) una composición de núcleo, donde la composición de núcleo comprende: (i) compuesto A o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo en una cantidad de 10% en peso de la composición de núcleo total; (ii) lactosa en una cantidad de 60% en peso de la composición de núcleo total; (iii) celulosa microcristalina en una cantidad de 26,25% en peso de la composición de núcleo total; (iv) croscarmelosa en una cantidad de 3% en peso de la composición de núcleo total; y estearato de magnesio en una cantidad de 0.75% en peso de la composición de núcleo total; y (B) una formulación de recubrimiento, en donde la formulación de recubrimiento comprende: (i) alcohol polivinílico en una cantidad de 40% en peso de la formulación de recubrimiento total; (ii) un polietilenglicol en una cantidad de 20% en peso de la formulación de recubrimiento total; (iii) talco en una cantidad de 15% en peso de la formulación de recubrimiento total; y (iv) una mezcla de agentes colorantes en una cantidad de 25% en peso de la formulación de recubrimiento total, la cual se considera patentable por referirse a un producto que cumple a cabalidad con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. También se indica a la sociedad opositora que la tableta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **80659**

Ref. Expediente N° 14147911 000018

definida en la reivindicación 15 objeto de concesión, no hace referencia alguna a una combinación conformada por dos o más moléculas conocidas, motivo por el cual sus argumentos relacionados con el efecto sinérgico son irrelevantes para el análisis de patentabilidad de la decisión recurrida, ya que la tableta objeto de patente no era conocida, ni se encontraba sugerida en el estado de la técnica.

Por otro lado, cabe resaltar que la recurrente anexa la copia del International Search Report pero, tal como lo indica la sociedad solicitante, no explica con argumentos contundentes las razones por las cuales los documentos (WO 2012083017, US 2007155791, US 6962940 y WO 0104195) afectan la novedad y/o el nivel inventivo de la tableta definida en la reivindicación 15 objeto de la decisión recurrida.

El documento WO2012083017, fue publicado después de la fecha de prioridad de la presente solicitud de patente de invención y por lo tanto no puede ser utilizado para afectar el nivel inventivo de la reivindicación 15. Tampoco puede afectar la novedad de la tableta recubierta reclamada en la reivindicación 15, ya que describe de manera general una composición que comprende lactosa y celulosa microcristalina con la posibilidad de ser recubierta.

El documento US 2007155791 describe una composición que comprende el agente activo (A), lactosa, almidón y estearato de magnesio. Divulga posibles agentes de relleno, desintegrantes y lubricantes. Sin embargo, no divulga ni sugiere una composición que comprenda todas las características técnicas esenciales que definen la tableta recubierta de la reivindicación 15 objeto de concesión.

El documento US 6962940 fue utilizado para afectar el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 14, ya que la materia allí definida reclama de manera general una composición farmacéutica que comprende el compuesto A, un diluyente, un desintegrante y un lubricante. Sin embargo, no afecta el nivel inventivo de la tableta recubierta definida en la reivindicación 15 objeto de concesión, puesto que no sugiere todos los elementos técnicos esenciales que la conforman relacionados con sus componentes, proporciones y distribución.

El documento WO 0104195 no describe composiciones que comprendan el activo A.

En cuanto al argumento de la sociedad opositora en el cual señala que la solicitud se centra en una “combinación de compuestos”, se aclara que no le asiste la razón ya que el objeto de la decisión recurrida se basa en un tableta que comprende un compuesto A tal como se encuentra definida en el radicado No 14-147911-00008-0000, la cual no se encuentra anticipada por ningún documento del arte previo.

Por lo anterior, esta Oficina concluye que ninguno de los argumentos y documentos citados por la recurrente pueden afectar la patentabilidad de la tableta recubierta reclamada en la reivindicación 15 concedida en la resolución recurrida.

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

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

Resolución N° 80659

Ref. Expediente N° 14147911 000018

RESUELVE:

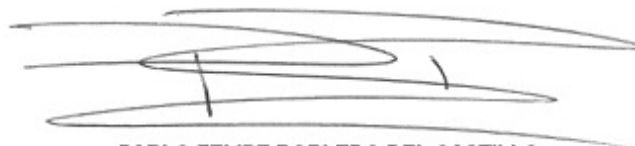
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 89814 del 20 de noviembre de 2015, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante CELGENE CORPORATION y a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S., en calidad de opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 22 de noviembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
notificaciones@bc.com.co

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESUS FERNEL GARCIA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCIA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO