

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89248

Ref. Expediente N° 14158889

Por la cual se otorga 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 22 de julio de 2014, con el N° 14-158889-00000-0000, por BAYER NEW ZEALAND LIMITED, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “FORMULACIONES DE ANTIBIÓTICOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/NZ2012/000245 del 21 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 710 el 31 de octubre de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de Lafrancol S.A.S.,

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8328, notificado por fijación en lista el 28 de junio 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14158889 del 22 de noviembre de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que remplace(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.

Argumentos de Lafrancol S.A.S.

La opositora menciona que las composiciones y formulaciones farmacéuticas que se refieren a una suspensión de antibiótico de cefalosporina o una sal de la misma, un aceite y un disolvente de acetato de glicerol, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, por lo que no existe ninguna novedad sobre estos preceptos ni muchos menos nivel inventivo. Ahora bien, con respecto a las composiciones farmacéuticas referencia, donde se involucran agentes tales como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89248

Ref. Expediente N° 14158889

cefixime, es imprescindible manifestar que no se puede acceder a un beneficio patentario sobre composiciones que comprenden moléculas descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico farmacéutico, como el cefixime, que obtuvo beneficios patentarios en Europa y Estados Unidos, identificadas con los números EP30630 y US4409214. Finalmente, la solicitud no es nueva ni inventiva si se tiene en cuenta la materia revelada en los documentos CN10141787, CN1517090, EP391369 y WO2009/032843.

Respuesta del Solicitante

Como respuesta a la oposición anteriormente mencionada, en primer lugar la solicitante presenta un pliego reivindicatorio modificado, donde las nuevas reivindicaciones cumplen con lo requerido en el artículo 34 de la Decisión 486. Luego, con respecto a los argumentos expuestos, la solicitante menciona que las composiciones veterinarias son patentables, inclusive si el agente activo es conocido, dado que comprende otras características adicionales al agente activo. En el caso de la composición que comprende una cefalosporina, un aceite y acetato de glicerilo, las nuevas reivindicaciones reclaman composiciónes que se consideran nuevas e inventivas de acuerdo con lo establecido en la fase internacional de la solicitud.

Con respecto a la relevancia de los documentos CN10141787, CN1517090, EP391369 y WO2009/032843, la solicitante menciona que los documentos CN10141787 y CN1517090 son los únicos relevantes por su incidencia sobre la reivindicación 1, dado que los otros dos documentos solo afectan las reivindicaciones dependientes 7 y 14 a 16. Sin embargo, se menciona en el reporte de patentabilidad internacional que las composiciones de la solicitud que comprenden una cefalosporina, un aceite y acetato de glicerilo entre 0.05% a 5%, son nuevas e inventivas, teniendo en cuenta que el uso de un acetato de glicerilo proporciona una mejor mezcla y una mejor estabilidad, evitando la agregación del principio activo durante su periodo de almacenamiento.

Respuesta del Examinador Técnico

Con respecto a la no patentabilidad de composiciones que comprenden compuestos conocidos según lo manifiesta la sociedad Lafrancol S.A.S., esta Oficina considera que este tipo de composiciones farmacéuticas pueden ser patentables, siempre y cuando sean nuevas e inventivas. Adicionalmente, esta Oficina considera que la publicación del Index Merck suministrada por la opositora no se considera relevante para objetar la patentabilidad de la solicitud, de manera que asiste razón a la solicitante frente al argumento de la opositora.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89248

Ref. Expediente N° 14158889

Con respecto a los documentos citados en el reporte internacional de búsqueda y mencionados por la opositora, esta Oficina considera que ninguno de los documentos trasladados en el mencionado reporte aporta elementos que de forma individual o combinada motiven o sugieran el efecto del acetato de glicerilo en la estabilidad de composiciones farmacéuticas oleosas que comprenden ceftiofur. Por lo anterior, este Despacho concluye que los documentos CN10141787, CN1517090, EP391369 y WO2009/032843 no desvirtúan los requisitos de 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 de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: **“SUSPENSIÓN OLEOSA QUE COMPRENDE CEFTIOFUR Y ACETATO DE GLICERILO”**.

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:

“SUSPENSIÓN OLEOSA QUE COMPRENDE CEFTIOFUR Y ACETATO DE GLICERILO”

Clasificación IPC: A61K 31/545; A61K47/14; A61K9/10; A61P31/04

Reivindicación(es): 1 a 12 incluida(s) en el radicado bajo el No 14158889 del 22 de noviembre de 2016.

Titular(es): BAYER NEW ZEALAND LIMITED

Domicilio(s): BAYER NEW ZEALAND LIMITED

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 89248

Ref. Expediente N° 14158889

*LEVEL 12, KPMG CENTRE 85 ALEXANDRA STREET PRIVATE BAG 3140
HAMILTON WAIKATO, NUEVA ZELANDA.*

Inventor(es): KARTHIGEYAN NANJAN, FADIL AL ALAWI

Prioridad(es) N° 23/12/2011, NZ (NUEVA ZELANDA), 597389

Solicitud internacional N°: PCT/NZ2012/000245 **Fecha:** 21 de diciembre de 2012.

Vigente desde: 21 de diciembre de 2012 **Hasta:** 21 de diciembre 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 mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) BAYER NEW ZEALAND LIMITED 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., a los 23 de diciembre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
notificaciones@clarkemodet.com.co

tparra@lafrancol.com

Elaboró: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN
Revisó: OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
Revisó: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Página 4 de 4