

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59280

Ref. Expediente N° NC2018/0003465

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 17639 del 01 de abril de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ENEMA QUE COMPRENDE NICLOSAMIDA, PARA AFECCIONES ASOCIADAS CON RESPUESTAS INFLAMATORIAS ANORMALES", para las reivindicaciones 11 a 41, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, denegó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 10 y 42 a 43, al estimar que no cumplieron con el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de mayo de 2022 con el N° NC2022/0006517, la sociedad First Wave Bio, Inc., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Modificaciones presentadas.

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 42 reivindicaciones, según el cual "(...) *toma como base la reivindicación 1 actualmente presentada, la cual fue modificada para eliminar varios excipientes, dentro de los cuales se incluyen almidón, sacarosa y manitol. Se eliminaron los aglutinantes actualmente presentados y se incluyeron en su lugar los aglutinantes de la reivindicación 42 actualmente presentada*"

Presentación de solicitud divisional.

Al respecto, manifiesta que presenta una solicitud de divisional con radicado NC2022/0006533 con el fin de ponerla en consideración de esta Oficina.

Novedad.

Al respecto, dice que "*En este sentido, por favor note que la reivindicación 1 fue modificada para eliminar los excipientes almidón, sacarosa y manitol. Por lo tanto, el documento D2 no divulga la composición de la nueva reivindicación 1, ni de sus dependientes 2 a 10 y 42.*"

Página 1 de 4



Ref. Expediente N° NC2018/0003465

De este modo, la materia reclamada por el capítulo reivindicatorio modificado es nueva en vista de las enseñanzas del documento D2, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el Artículo 16 de la Decisión Andina 486/2000."

Segundo uso.

Expresa que "En este aspecto, me permito manifestar mi desacuerdo frente a la anterior afirmación, pues, como se demostró en la sección anterior de este memorial la nueva composición reivindicada es diferente a la composición divulgada por D2. Por ende, la composición aquí reclamada no constituye un mero segundo uso de una composición preexistente.

En virtud de lo anterior, me permito afirmar que el capítulo reivindicatorio modificado cumple con las disposiciones del artículo 21 de la Decisión Andina 486."

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán "(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

Modificaciones presentadas.

En primer lugar es oportuno mencionar que no se acepta la modificación propuesta por la recurrente, por cuanto implica materia que ya se encuentra previamente concedida en la reivindicación 11 de la presente solicitud.

De igual forma, no se aprecia dentro de la descripción que haya un desarrollo cierto de composiciones que contengan, de forma puntual, un aglutinante seleccionado del grupo que consiste en: lactosa, sorbitol, acacia tragacanto, hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, etilcelulosa, ácido acrílico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de ácido metacrílico, copolímeros de metacrilato de metilo, copolímeros de metacrilato de aminoalquilo, ácido poliacrílico/ácido polimetacrílico, lo que hace que sean opciones especulativas que no se encuentran sustentadas y, por ende, amplían la protección inicialmente presentada; lo mismo ocurre con los desintegrantes y diluyentes que se pretenden incluir dentro de la nueva reivindicación 1, ya que en el capítulo descriptivo no hay composiciones ciertas (o al menos sugeridas) que contengan dichos componentes o su mezcla puntual.

Así las cosas, la modificación propuesta no cumple con lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

En conclusión, el presente estudio se hará con base en las reivindicaciones 1 a 43 del capítulo reivindicatorio presentado el 10 de marzo de 2022.

Solicitud Divisional.

Se le informa a la recurrente que la solicitud de divisional, radicada bajo el número NC2022/0006533, será evaluada por la Dirección de Nuevas creaciones, mediante su respectivo trámite independiente.

Ref. Expediente N° NC2018/0003465

Novedad.

Se reitera que el documento D2 (CN102861014), ya enseña una tableta de niclosamida anti-helminthos para ganado y aves de corral, que comprende niclosamida, aspartamo, almidón, glucosa oral o sacarosa, manitol, y estearato de magnesio (reiv. 1), en la cual se obtiene una fase interna con el activo, almidón, manitol y glucosa, así como una fase externa con el lubricante (estearato de magnesio) (reiv. 2).

Entonces, al comparar la materia reclamada en la reivindicación 1 con aquella ya revelada en el documento D2, se aprecia que todos los elementos esenciales ya estaban dentro de las composiciones de la anterioridad, razón por la cual no es nueva.

Finalmente, al no aceptarse las modificaciones propuestas por la recurrente, se insiste en que la materia denegada contiene los mismos elementos descritos para las tabletas enseñadas por la anterioridad citada, por lo que el argumento de la recurrente no es de recibo.

Segundo Uso.

Acorde con lo expuesto, al no ser nuevas, se reitera que las composiciones sólidas de las reivindicaciones 1-10 y 42-43, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debido a que el documento D2 enseña composiciones farmacéuticas sólidas de niclosamida para tratar la helmintiasis en ganado y aves, mientras que las composiciones de la solicitud se usan para tratar enfermedades inflamatorias intestinales (IBD por sus siglas en inglés), por ejemplo, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

En conclusión, las reivindicaciones denegadas sí están inmersas en lo contemplado por el art. 21 de la Decisión 486 de 2000.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 17639 del 01 de abril de 2022, por medio de la cual se concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ENEMA QUE COMPRENDE NICLOSAMIDA, PARA AFECCIONES ASOCIADAS CON RESPUESTAS INFLAMATORIAS ANORMALES”, para las reivindicaciones 11 a 41, por cumplir los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, se negó el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 10 y 42 a 43, por no cumplir el requisito de novedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Resolución N° 59280

Ref. Expediente N° NC2018/0003465

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a First Wave Bio, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:01:33 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

