

Solicitud Patente de Invención N° 498-2004
Expediente 1207

FALLO N° 166078 /

Santiago, cuatro de julio de dos mil catóres .

VISTOS:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.

SOLICITANTE : ALFA WASSERMANN S.P.A.
DOMICILIO : Contrada S. Emidio, Alanno, Italia.
FECHA PRESENTACIÓN : 11 de marzo de 2004.
PRIORIDAD : MI2003A002144 de fecha 07 de noviembre de 2003.
TÍTULO : Polimorfo alpha, beta, gamma de rifaximina; procesos para la preparación de dichos polimorfos; composición farmacéutica que comprende a dichos polimorfos, útiles como antibacterianos.
MATERIA : Patente de invención, Área Farmacia.
PUBLICACION : Diario Oficial de fecha 11 de marzo de 2005.

2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICION.

OPONENTE : ASOCIACION INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS AG.
DOMICILIO : Pío Nono N° 110-C, Recoleta, Santiago, Chile.

CAUSAL INVOCADA : A fojas 138, dentro del plazo legal, la ASOCIACION INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS AG., interpuso demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención de autos, fundada en los artículos 5, 31, 32, 33, 35 y demás disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.039, solicitando su rechazo total.

El oponente señala que mediante la solicitud de autos se protegen formas polimórficas de rifaximina.

Agrega que la solicitud de autos no tiene nivel inventivo, ya que para lograr la formulación reivindicada se utiliza un sistema común de la técnica actualmente conocida. No existe un efecto sorprendente para calificar de invención a la patente de autos.

3. DE LA CONTESTACIÓN DEL DEMANDADO.

A fojas 142, se confirió traslado de la oposición al solicitante, que contestó la demanda a fojas 149, solicitando su rechazo. Al respecto, el demandado expone que en su presentación la oponente no presenta argumento ni prueba alguna que permita concluir la veracidad de sus afirmaciones.

4. DE LA PRUEBA RENDIDA.

A fojas 152, se tuvo por contestada la oposición, y se recibió la causa a prueba, a fin de que el demandante acredite: "Efectividad que la patente de invención cuyo registro se pide, resulta obvia o se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica a la fecha de presentación de la solicitud de autos, o de la respectiva prioridad, según sea el caso".

Durante la fase de prueba no se presentaron documentos por las partes.

5. CONSIDERANDO:

1.- Que, a fojas 153, fue designado perito en estos autos doña Ximena Peña, Ingeniero Químico, quien aceptó el cargo a fojas 154.

2.- Que, los informes periciales rolan a fojas 155 y 199.

3.- Las presentaciones del demandado de fojas 195 y 210 por las cuales formuló observaciones a los informes periciales de fojas 155 y 199.

4.- Que el demandante no hizo observación alguna a los informes periciales antes señalados.

5.- Que, de acuerdo a lo señalado en el informe pericial de fojas 155, el perito informa que la solicitud cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 33 de la Ley N° 19.039, por cuanto tanto los documentos de la búsqueda nacional como los documentos de la búsqueda internacional, entre otros: CL 35666 (DN1), Solicitud 2990-04 (DN2) y EP 0 161 534 (D1), no interfieren con las reivindicaciones de la solicitud de autos.

6.- Que, en relación con el análisis de nivel inventivo, el informe pericial de fojas 199, el perito señala que se requiere que el solicitante presente antecedentes que evidencien alguna ventaja o efecto sorprendente relevante para la aplicación terapéutica de los tres polimorfos de rifaximina reivindicados frente a la rifaximina cristalina conocida en el documento del arte previo (ejemplos 1, 4, 6 y 7 del documento D1), considerando que éste resuelve un problema técnico igual al resuelto por la presente invención.

En consecuencia, de acuerdo al informe pericial, el perito considera mantener el rechazo de la solicitud por falta de nivel inventivo, de conformidad al artículo 35 de la Ley N° 19.039.

7.- Que, por otra parte, señala el perito en su informe de fojas 155, la presente solicitud tiene aplicación industrial por cuanto los polimorfos α , β , y de rifaximina son susceptibles de ser reproducidos en la industria farmacéutica. Por lo tanto, la solicitud tiene aplicación industrial de acuerdo al artículo 36 de la Ley N° 19.039.

8.- Que, a fojas 237, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley N° 19.039, se ordenó que pasaran los antecedentes a la examinadora Marcela Bontá, a objeto que evacue un Informe Técnico.

9.- Que, en su Informe Técnico a fojas 238 la examinadora formuló observaciones en relación con la hoja técnica y el pliego de reivindicaciones, las cuales fueron subsanadas por el solicitante, acompañando nueva hoja técnica, mediante presentación a fojas 240, documentación que será considerada presentación definitiva, reemplazando en lo que corresponda la documentación individualizada por el perito, de acuerdo a lo expuesto por la examinadora en su Informe Técnico de fojas 248.

Que, en efecto, según informa la examinadora en su Informe técnico de fojas 248, el solicitante acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones y tablas de resultados comparativos a fojas 210, documentación que efectivamente demuestra el nivel inventivo de la presente invención.

Indica la examinadora que las formas polimórficas de rifaximina, descritas en la presente solicitud, de acuerdo a la tabla N° 1, muestran valores de biodisponibilidad significativamente mayores que los valores reportados en los documentos US 4341785 y D1, ya que ninguna de las informaciones divulgadas en ellos permitiría a un experto del área predecir que la forma polimorfa de rifaximina podría obtenerse modulando la hidratación del material sólido y, por lo tanto, predecir la posibilidad de modificar el nivel de absorción in vivo.

Por lo tanto, para la examinadora, a la luz de los antecedentes divulgados en el documento D1, no existe enseñanza que motive a un experto en la materia a realizar las modificaciones del estado de la técnica más cercano y lograr el efecto técnico de los compuestos de la presente invención.

En consecuencia, concluye la examinadora que la invención en estudio no es obvia ni se deriva evidentemente del estado de la técnica y que, por ende, cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

10.- Que, en efecto, en el Informe Técnico de fojas 248 la examinadora considera que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley N° 19.039, en virtud de lo cual recomienda la aceptación de la solicitud.

11.- Que a fojas 239 y 250 se tuvieron por evacuados los Informes Técnicos de la examinadora de fojas 238 y 248.

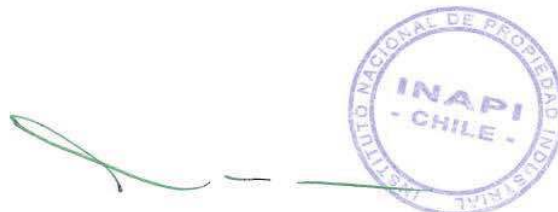
12.- Que a fojas 250, se citó a las partes a oír sentencia.

13.- Que de acuerdo al mérito de los antecedentes, se deja expresa constancia que la solicitud no infringe lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.039.

Por las consideraciones antes expuestas, y teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 19.039, en sus artículos 31, 32, 33, 35, 36, y las disposiciones pertinentes del Reglamento.

RESUELVO:

Rechazar la oposición y conceder la solicitud de patente de invención N° 498-2004 por el plazo de 15 años, conforme al pliego de reivindicaciones de fojas 204 a 209. Notifíquese, regístrese y archívese.

A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular purple stamp. The stamp contains the text "INAPI - CHILE" in the center, surrounded by the words "INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL" in a circular border.

Fallo dictado por don Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.



Autoriza el Secretario-Abogado de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, y Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados, don Rogelio Campusano Sáez.

A handwritten signature in blue ink, likely of Rogelio Campusano Sáez, is located below the text.

RESOLUCION NOTIFICADA POR ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA

A handwritten signature in blue ink is located below the text.

Ed. F. ARG
EFN/MRR/AMG