

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 10-011972

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. 37021 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “FORMA CRISTALINA DE LA SAL DICLORHIDRATO DE ((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4’-(2-((2S)-1-((2S)-2-((METOXCARBONIL)AMINO)-3-METILBUTANOIL)-2-PIRROLIDINIL)-1H-IMIDAZOL-5-IL-4-BIFENILIL)-1H-IMIDAZOL-2-IL)-1-PIRROLIDINIL)CARBONIL-2-METILPROPI) CARBAMATO DE METILO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 10-011972-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Afirma, en relación con la fechas relevantes para la solicitud en estudio, que “...Es evidente el error en el que incurrió el Despacho al considerar que la presente solicitud fue presentada el 4 de febrero de 2010, cuando...para todos los efectos, debía considerarse que esta solicitud fue presentada el 31 de julio de 2008, con una reivindicación de prioridad que data del 8 de agosto de 2007”.

Adicionalmente señala respecto a D1, que “...la fecha de prioridad reivindicada (8 de agosto de 2007) es claramente anterior a la fecha de presentación de D1 (9 de agosto de 2007)”. A continuación el recurrente enuncia el artículo 16 de la Decisión 486, aclarando que “...la información del polimorfo revelada en el documento D1 no hacía parte del documento de prioridad US 60,836,996 de D1. Para sustentar lo anterior, presento con este recurso copia electrónica del documento...donde el polimorfo en cuestión no se encuentra revelado...En conclusión, la fecha de divulgación de las características citadas por el Despacho fue el 9 de agosto de 2007, y por lo tanto, es posterior a la presente solicitud.”

Finalmente, argumenta que la materia reivindicada resulta patentable y solicita que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 10-011972

se revoque la decisión denegatoria.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con las fechas de prioridad y presentación de la solicitud en estudio, se aclara que la presente solicitud fue tramitada vía PCT, es decir, la fecha de presentación nacional es la misma de la fecha de solicitud internacional, la cual es 31 de julio de 2008 con fecha de prioridad 8 de agosto de 2007, tal como lo explica el recurrente.

Sin embargo, para efectos de análisis de novedad, se entiende que es una anterioridad válida aquélla solicitud en trámite que fue presentada ante la oficina nacional competente antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio, que es el caso que nos ocupa en el presente recurso, veamos:

La anterioridad D1, que es una solicitud colombiana en trámite, fue presentada en Colombia vía PCT, es decir, la fecha de presentación nacional es la misma fecha de solicitud internacional, la cual es 09 de agosto de 2007, es decir, su fecha de presentación nacional es anterior a la fecha de presentación nacional de la solicitud que ahora se examina, la cual es 31 de julio de 2008, es decir, es una anterioridad válida para el análisis de novedad de la presente solicitud, sin necesidad de referirse a la fecha de prioridad de la materia reclamada, de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486.

Por lo tanto, al comparar el ejemplo 24-23 de D1 con la materia de la presente solicitud, se puede apreciar que la materia ahora reclamada es la misma que la revelada en dicho ejemplo, debido a que ahí se revela el compuesto diclorhidrato cristalino de ((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((metoxycarbonil)amino)-3-metilbutanoil)-2-pirrolidinil)-1h-imidazol-5-il-4-bifenilil)-1H-imidazol-2-il)-1-pirrolidinil)carbonil-2-metilpropil) carbamato de metilo con picos en 10.3, 12.4, 13.8, 13.3, 13.6, 15.5, 20.3, 21.2, 22.4, 22.7 y 23.7 (pág. 228 a 229), así como composiciones farmacéuticas que los contienen (reivindicación 35), es decir, se afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de novedad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 37021 del 20 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62801

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 10-011972

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY y a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
ALVARO.CORREA@BAKERMCKENZIE.COM

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez