

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38913

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-002343

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 12 de Enero de 2010, con el N° 10-002343-00000-0000, por la sociedad Novartis AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SOLUCIONES FARMACÉUTICAS ORALES QUE CONTIENEN TELBIVUDINA" que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/059016 del 10 de Julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorios Synthesis., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2429, notificado por fijación en lista el 04 de Marzo de 2014, se requirió a la 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° 10-002343-00018-0000 del 28 de Mayo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 que rempazan 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.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Synthesis.

Argumenta la sociedad opositora que la solicitud en estudio carece de novedad frente a las enseñanzas del documento US2004087541, el cual dice divulga todas las características de la solicitud. Por qué el documento US2004087541 divulga una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38913

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-002343

composición en forma de solución oral de telbivudina para el tratamiento de la hepatitis B.

Adicionalmente la sociedad opositora considera que la solicitud en estudio carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento US2004087541, argumentando que este documento presenta la suficiente motivación para que una persona versada en la materia obtenga soluciones orales de telbivudina de 50mg/mL o una sal farmacéuticamente aceptable junto a ácido benzoico y un regulador de citratos.

Finalmente la sociedad opositora concluye que la solicitud en estudio no presenta novedad ni nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento US2004087541.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que el documento US2004087541 no revela las características esenciales de la composición reivindicada por tanto la solicitante considera que no se puede afectar la novedad de la solicitud, adicionalmente la solicitante considera que el documento no divulga la combinación de ingredientes específica de la solicitud.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. Adicionalmente el documento presentado por la sociedad opositora no contiene las características esenciales de la composición reclamada en la solicitud, lo anterior considerando que no divulga una solución oral que comprende 20mg/mL de telbivudina, 1,2mg/mL de ácido benzoico, 0,2mg/mL de sacarina de sodio, 1,0mg/mL de saborizante de fruta pasión y 9,6mg/mL de buffer ácido cítrico/citrato. Por otra parte este Despacho considera que el documento US2004087541 no genera la suficiente motivación para que una persona versada en la materia pueda obtener una composición como la de la solicitud. Adicionalmente no enseña el efecto técnico asociado a la presencia de un regulador de pH ni las cantidades específicas de los ingredientes de la solicitud. En conclusión los argumentos presentados por la opositora no desvirtúan la patentabilidad del objeto 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 y 2 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38913

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-002343

procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Synthesis, 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:

“SOLUCIONES FARMACÉUTICAS ORALES QUE CONTIENEN TELBIVUDINA”

Clasificación IPC: A61K 9/08 y A61K 31/513.

Reivindicación(es): 1 y 2 incluidas en el radicado bajo el N° 10-002343-00018-0000.

Titular(es): NOVARTIS AG.

Domicilio(s): Basel, Suiza.

Inventor(es): Nabila Sekkat.

Prioridad(es) N°: EP07112381.4 **Fecha:** 12 de Julio 2007.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/059016 **Fecha:** 10 de Julio de 2008.

Vigente desde: 10 de Julio de 2008 **Hasta:** 10 de Julio de 2028.

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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Novartis AG, y a la sociedad opositora Synthesis, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38913

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-002343

cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández