

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78987

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-014720

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 10 de febrero de 2010, con el No. 10-014720-00000-0000, por la sociedad Almirall S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DE ÁCIDO AZABIFENILAMINO BENZOICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/006573 del 08 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 625 del 21 de febrero de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A.

Argumenta la sociedad opositora, que "[...]las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden derivados azabifenilaminobenzóico, sus procedimientos de preparación y su uso en terapia como inhibidores de la dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH) son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica[...]", "[...]por lo tanto es inadecuado conceder un beneficio patentario[...]"

Adicionalmente la sociedad opositora señala: "[...]con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes como el Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Tacrolimus, Rituximab, entre muchos otros[...]", "[...] la solicitante no puede pretender acceder a un beneficio patentario sobre formulaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas[...]"

Y por último, señala que el Etanercept se encuentra bajo el beneficio patentario No. WO 9406476 y US 5605690 (1994 y 1997), el Infliximab se encuentra bajo el beneficio patentario No. WO 9216553 (1992), el Adalimumab se encuentra bajo el beneficio patentario No. WO 9729131 y US 6090382 (1997 y 2000), el tacrolimus se encuentra bajo el beneficio patentario No. EP 184162 (1986), el Rituximab se encuentra bajo el beneficio patentario No. WO 9411026 y US 5763137 (1994 y 1998), para tal fin, adjunta las páginas 25 a 28, 637, 863, 1422 y 1550 del Merck Index en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78987

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-014720

el que se observa que:

La sociedad opositora concluye, que la presente solicitud no cumple con los requisitos esenciales para acceder al derecho patentario por cuanto no se encuentran presentes la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la sociedad opositora falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. El opositor no suministra ningún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo o definir que la materia objeto de la solicitud no es nueva o carece de nivel inventivo por cuanto los documentos aportados no se refieren a los derivados de azabifenilaminobenzoico, y no es posible a partir de éstos concluir que una persona normalmente versada en la materia pudiera llegar de manera obvia al objeto de la presente solicitud, ni mucho menos afectar la novedad.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositor no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

TERCERO: 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."*

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 y 3 a 28 contenidas en los folios 379 a 392 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por su parte, no se acepta la reivindicación 2 contenida en el folio 381, por cuanto está referida a un método para tratar un estado patológico o enfermedad a pesar de que se encuentra encabezada como compuesto. El método reclamado en la reivindicación 2, corresponde a método de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"*.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"DERIVADOS DE ÁCIDO AZABIFENILAMINOBENZOICO Y**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78987

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-014720

COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN COMO INHIBIDORES DE LA DIHIDROOROTATO DESHIDROGENASA (DHODH)".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., 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:

"DERIVADOS DE ÁCIDO AZABIFENILAMINO BENZOICO Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN COMO INHIBIDORES DE LA DIHIDROOROTATO DESHIDROGENASA (DHODH)"

Clasificación IPC: C07D 213/074; A61P 19/00, 17/00; A61K 31/44.

Reivindicaciones: 1 y 3 a 28 **Folios:** 379 a 392.

Titular: ALMIRALL S.A.

Domicilio: Barcelona, España.

Inventores: Julio César Castro Palomino Laria, Emma Terricabras Belart, Montserrat Erra Sola, Eloisa Navarro Romero, Silvia Fonquerna Pou, Aranzazu Cardus Figueras y Maria Estrella Lozoya Toribio.

Prioridad N°: P200702261 **Fecha:** 10 de agosto de 2007 **País:** ES.
EP 08382011.8 13 de marzo de 2008

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/006573 **Fecha:** 08 de agosto de 2008.

Vigente desde: 08 de agosto de 2008 **Hasta:** 08 de agosto 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78987

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

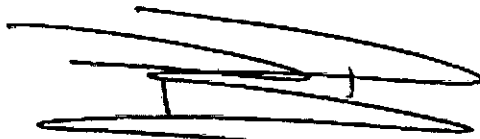
Rad.PCT/10-014720

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ALMIRALL S.A., y a la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 20 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavelier.com

Doctor
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com;
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Harvey Alonso Jaramillo ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓