

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 4976

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-066630

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 02 de junio de 2011, con el No. 10-066630-00000-0000, por la sociedad DONG-A PHARMACEUTICAL CO., LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NOVEDOSOS DERIVADOS DE 1,3-DIHIDRO-5-ISOBENZOFURANCARBONITRILLO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA EYACULACIÓN PREMATURA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR 2008/006445 del 31 de octubre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 628 del 20 de mayo 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 mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18708 y notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012 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 visibles a folios 135 a 144 del cuaderno administrativo, 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° 10-066630-00008-0000 del 17 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 18 (Fls. 157 a 165) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último 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 Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.

Argumenta la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A. que "es imprescindible señalar que las composiciones farmacéuticas que comprenden derivados de 1,3-dihidro-5-isobenzofurancarbonitrilo, útiles en el tratamiento de la eyaculación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 4976

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-066630

prematura, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica " y que "con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes como Citalopram y Escitalopram, es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre formulaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico farmacéutico". Para este efecto la sociedad opositora anexa copias extractadas de "The Merck Index" referentes a Citalopram y Escitalopram y referencia los documentos EP 347066, DE 2657013, US 4136193, US 4943590 y US RE 34712 que otorgan beneficios patentarios a las moléculas anteriormente citadas.

La sociedad solicitante no presenta respuesta frente a estos argumentos; Sin embargo presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en respuesta al requerimiento formulado correspondiente al examen de fondo.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado, los argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza ya que el nuevo capítulo reivindicatorio incluye la condición que el sustituyente R² es uno seleccionado del grupo conformado por dialquilamino C₁ -C₆, pirazolilo e imidazolilo, pero excluyendo el dialquilamino C₁ -C₆ si R¹ es un fenilo sustituido con halógeno; De esta forma las moléculas de Citalopram y Escitalopram quedan excluidas de la materia reclamada en 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 a 18 contenidas en los folios 157 a 165 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"NOVEDOSOS DERIVADOS DE 1,3-DIHIDRO-5-ISOBENZOFURANCARBONITRILO COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS".**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 4976
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-066630

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad opositora 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:

**"NOVEDOSOS DERIVADOS DE 1,3-DIHIDRO-5-ISOBENZOFURANCARBONITRILO
COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS "**

Clasificación IPC: C 07 D 307/87

Reivindicaciones: 1 a 18 **Folios:** 157 a 165.

Titular: DONG-A PHARMACEUTICAL. CO., LTD.

Domicilio: Seúl, República de Corea.

Inventores: Yeong Geon Lee, Soo-Jung Choi, Tae-Kyung Kang, Mi-Jeong Seo, Chang-Yong Shin, Kyung-Seok Lee, Gook-Jun Ahn, Seul-Min Choi, Yong-Duck Kim, Dong-Hwan Kim, Kyung-Koo Kang, Hyun-Joo Shim, Dong-Sung Kim, Byoung-Ok Ahn y Moo-Hi Yoo.

Prioridad N°: 10-2007-0111783 **Fecha:** 02 de noviembre de 2007 **País:** KR.
10-2008-0105439 27 de octubre de 2008 KR.

Solicitud internacional N°: PCT/KR2008/006445 **Fecha:** 31 de octubre de 2008.

Vigente desde: 31 de octubre de 2008 **Hasta:** 31 de octubre 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: 4976

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-066630

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 DONG-A PHARMACEUTICAL. CO., LTD., 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 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓