

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15192

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-097369

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 9 de agosto de 2010, con el No. 10-097369-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bristol-Myers Squibb Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE BIFENILO CONFORMACIONALMENTE RESTRINGIDO PARA USO COMO INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C.", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/032830 del 22 de febrero de 2009.

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(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) 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° 20015, notificado por fijación en lista el 6 de noviembre 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, 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° 10-097369-00007-0000 del 25 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 4 que remplaza(n) 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 Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.

Afirma la sociedad opositora que las composiciones y combinaciones farmacéuticas

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15192

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-097369

que se refieren a derivados de bifenilo sustituidos útiles para el tratamiento de la infección producida por el virus de la hepatitis C, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica. No existe ninguna novedad sobre estos preceptos y mucho menos nivel inventivo. Con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Imiquimod, Ribavirina, Rimantidina, entre muchos otros, 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. Presenta la opositora la monografía del compuesto imiquimod contenida en "The Merck Index", y afirma que la molécula rimantidina ostenta beneficios patentarios concedidos por los países bajos y por Estados Unidos de América.

Con respecto a la oposición presentada, argumenta la sociedad solicitante que Lafrancol S.A no presenta ninguna evidencia en cuanto a que los compuestos de la solicitud en estudio, es decir, los compuestos representados por la formula genérica tal como se muestra en las reivindicaciones así como los otros compuestos representados por aquellas reivindicaciones genéricas hayan sido previamente revelados. Por el contrario, la opositora simplemente se limita a mencionar el Merck Index donde se cita dos patentes otorgadas hace muchos años y que se relacionan solamente a dos compuestos específicos que están dentro de una lista de posibles combinaciones de agentes terapéuticos para utilizarse con los compuestos materia objeto de la presente invención. En dicho documento Merck Index no hay enseñanza o motivación que permita llegar a los compuestos reclamados o a la combinación de estos novedosos e inventivos compuestos con otros compuestos conocidos.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra que la oposición presentada por Lafrancol S.A, carece de fundamento, y contrario a lo que menciona la opositora el pliego reivindicatorio de la presente invención sí cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial.

En relación con los argumentos y documentos presentados por parte de la sociedad opositora, esta Superintendencia no encuentra información alguna que sugiera a la persona normalmente versada en la materia lograr los compuestos y composiciones de la presente solicitud. El documento Merck Index proporciona información general en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15192

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-097369

relación con los compuestos imiquimod y rimantidina que no se consideran enseñanzas suficientes para establecer que los derivados de bifenilo objeto de la presente solicitud no sean nuevos o carezcan de altura inventiva.

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

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 la(s) reivindicación(es) 1 a 4 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) 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: **"COMPUESTOS DERIVADOS DE BIFENILO, SUSTITUIDOS CON ANILLOS AROMÁTICOS DE CINCO MIEMBROS QUE CONTIENEN DOS HETEROÁTOMOS SELECCIONADOS DE NITRÓGENO, COMO INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C"**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) 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:

"COMPUESTOS DERIVADOS DE BIFENILO, SUSTITUIDOS CON ANILLOS AROMÁTICOS DE CINCO MIEMBROS QUE CONTIENEN DOS HETEROÁTOMOS"

Página 3 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1119903876

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15192

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-097369

**SELECCIONADOS DE NITRÓGENO, COMO INHIBIDORES DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS C."**

Clasificación IPC: A61K31/4178; A61P31/14; C07D403/14 // 405/14.

Reivindicación(es): 1 a 4 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-097369-00007-0000.

Titular(es): BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Domicilio(s): Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Carol Bachand, Makonen Belema, Daniel H. Deon, Andrew C. Good, Jason Goodrich, Clint A. James, Rico Lavoie, Omar D. Lopez, Alain Martel, Nicholas A. Meanwell, Van N. Nguyen, Jeffrey Lee Romine, Edward H. Ruediger, Lawrence, B. Snyder, Denis R. St. Laurent, Fukang Yang, David R. Langley, Gan Wang y Lawrence G. Hamann.

Prioridad(es) N°: 61/028,266 **Fecha:** 13 de febrero de 2008 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/032830 **Fecha:** 2 de febrero de 2009.

Vigente desde: 2 de febrero de 2009

Hasta: 2 de febrero de 2029

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15192

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

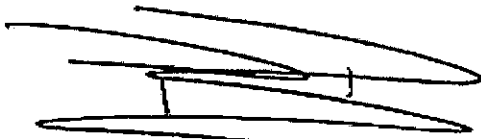
Rad.PCT/10-097369

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bristol-Myers Squibb Company, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 05 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ.

notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Doctor(a)

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com

msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓