

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27343

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-098050

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 agosto de 2010, con el No. 10-098050-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bristol-Myers Squibb Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDORES DE VIRUS DE LA HEPATITIS C", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/053638 del 12 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 629 del 20 de junio de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) 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 más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23668, notificado por fijación en lista el 26 de diciembre 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° 10-098050-00011-0000 del 26 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que reemplaza(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 Lafrancol S.A.

Afirma la opositora que esta solicitud comprende composiciones y combinaciones farmacéuticas que se refieren a (4,4-diimidazolil) bifenilos junto a otros compuestos activos para tratar el virus de la hepatitis C (VHC), lo que corresponde a prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, de manera que no presentan ninguna clase de novedad ni de nivel inventivo. Señala la opositora que composiciones farmacéuticas que involucran agentes como imiquimod, ribavirina, amantadina, rimantidina, entre otros se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27343

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-098050

farmacéutico. Finalmente, la opositora presenta el opositor la monografía de los compuestos imiquimod, ribavirina, amantadina y rimantidina, contenida en "The Merck Index", y afirma que estas moléculas ostentan beneficios patentarios concedidos por la Oficina Europea de Patentes, los Países Bajos y por Estados Unidos de América.

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que la opositora no presenta ninguna evidencia en cuanto a que los compuestos de la solicitud en estudio hayan sido previamente revelados. Por el contrario, señala la solicitante que la presente solicitud no reclama compuestos conocidos en el estado del arte como imiquimod, ribavirina, amantadina y rimantidina y que la oposición carece de fundamento. Finalmente, afirma la solicitante que la presente invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento que anticipe las características esenciales de los compuestos de la presente solicitud. Esta Superintendencia se permite aclarar que los compuestos imiquimod, ribavirina, amantadina y rimantidina revelados en el documento "The Merck Index" de la opositora, no comprenden las características esenciales de los compuestos (4,4-diimidazolil) bifenilos de la presente solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos 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 3 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 al objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"(4,4-DIIMIDAZOLIL) BIFENILOS INHIBIDORES DE VIRUS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27343
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-098050

DE LA HEPATITIS C".

RESUELVE:

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

"(4,4-DIIMIDAZOLIL) BIFENILOS INHIBIDORES DE VIRUS DE LA HEPATITIS C "

Clasificación IPC: A61K 31/4164; A61P 31/22; C07D 403/10, 403/14.

Reivindicación(es): 1 a 3 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-098050-00011-0000.

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. López, 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.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/053638 **Fecha:** 12 de febrero de 2008.

Vigente desde: 12 de febrero de 2008 **Hasta:** 12 de febrero 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: 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: 27343

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

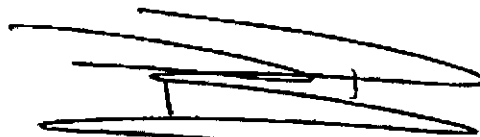
Rad. PCT/10-098050

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) Lafrancol S.A., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

alvaro.correa@bakermckenzie.com

Doctor(a)

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓