

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1781

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-159483

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 20 de diciembre de 2010, con el No. 10-159483-00000-0000, por la sociedad H. Lundbeck A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NUEVOS DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA PDE10A", que corresponde a la solicitud internacional PCT/DK 2009/050134 del 19 de junio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 632 del 20 de septiembre 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.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.

Argumenta la sociedad opositora., que " (...) es imprescindible señalar que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden inhibidores de la enzima PDE10A, junto con varios agentes neurolépticos, son prácticas y eventos totalmente conocidos por la industria farmacéutica. (...) las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Risperidona, Quetiapina, Haloperidol, Clozapina, Ziprasidona entre muchos otros, es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico". Para este efecto el opositor anexa copias extractadas de "The Merck Index" referentes a Quetiapina, Haloperidol, Clozapina y Ziprasidona y referencia los documentos EP 196132, US 4804663, EP 240228, US 4879288, BE 577977, GB 895309, US 3438991, FR 1334944, NL 293201, US 3539573, EP 281309 y US 4831031 que otorgan beneficios patentarios a las moléculas anteriormente citadas.

Finalmente agrega que " (...) los métodos de tratamiento quirúrgicos, terapéuticos, o de diagnósticos aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales y además la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, no se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1781
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-159483

aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego no pueden acceder a beneficios patentarios. Por lo tanto, se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención"

Ante estos argumentos el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual elimina las reivindicaciones referentes a métodos terapéuticos. Adicionalmente el solicitante responde que *"la invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto, que la misma consiste en una combinación de elementos cuya unidad presenta características técnicas específicas y que, contrario a lo señalado por el apoderado de la sociedad opositora, la misma constituye un paso adelante en lo existente en el estado de la técnica"*

De igual manera agrega que *"la invención de mi representada si presenta actividad inventiva respecto a todos los documentos citados como fundamento de la oposición, ya que no se demostró que los mismos presentaran enseñanza o sugerencia alguna que lleve de manera obvia y evidente obtener como resultado la invención aquí solicitada"*

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo, porque no suministra ningún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

Los documentos presentados por el opositor no afectan la patentabilidad de la solicitud debido a que esta se refiere a un compuesto que presenta la estructura I y no a la existencia de composiciones que comprendan *Risperidona, Quetiapina, Haloperidol, Clozapina y Ziprasidona* por lo cual la existencia de estos principios activos no afecta la patentabilidad de la solicitud ya que los documentos presentados por el opositor no divulgan ni sugieren específicamente el compuesto reclamado en la solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por el 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1781
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-159483

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 22 contenidas en los folios 258 a 269 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

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:

“NUEVOS DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA PDE10A”

Clasificación IPC: C 07 D 403/12, 487/04; A 61 K 31/519; A 61 P 25/00

Reivindicaciones: 1 a 22 ***Folios:*** 258 a 269.

Titular: H. LUNDBECK A/S.

Domicilio: Valby-Copenhague, Dinamarca.

Inventores: Andreas Ritzén, Jan Kehler, Morten Langgård, Jacob Nielsen, John Paul Kilburn y Mohamed M. Farah.

<i>Prioridad N°:</i> PA200800855	<i>Fecha:</i> 20 de junio de 2008	<i>País:</i> DK
PA200900402	24 de marzo de 2009	DK
PA200900519	22 de abril de 2009	DK

Solicitud internacional N°: PCT/DK2009/050134 ***Fecha:*** 19 de junio de 2009.

Vigente desde: 19 de junio de 2009 ***Hasta:*** 19 de junio 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

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1781
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-159483

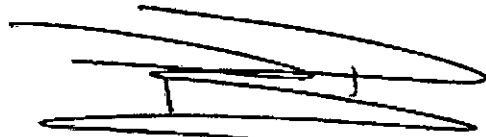
referida norma comunitaria.

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad H. Lundbeck A/S, 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 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

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

Doctor
MAURICIO RENDÓN OSORIO
mrendonosorio@lafrancol.com
mrendon1985@gmail.com

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