

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1782

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-152259

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 diciembre de 2010, con el No. 10-152259-00000-0000, por la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PREGN-4-EN-21,17-CARBOLACTONAS SUSTITUIDAS EN EL ANILLO C, ASÍ COMO PREPARADOS FARMACÉUTICOS QUE LAS CONTIENEN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/003716 del 26 de mayo 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 que "*(...) las composiciones y combinaciones farmacéuticas que se refieren a -4-en-21, 17-carbolactonas sustituidas en el anillo C de la fórmula (I) de la presente solicitud, y que pueden estar junto a estrógenos como agentes antimineralocorticoides gestagénicos son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. (...) las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Drospirenona, Etinilestradiol y Estradiol, 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 Drospirenona, Etinilestradiol y Estradiol y referencia los documentos DE 2652761, US 4129564, DE 702063, GB 516444, US 2243887, US 2251939, US 2265976, US 2267257 y US 2096744 que otorgan beneficios patentarios a las moléculas anteriormente citadas.

El solicitante responde que "*el documento "The Merck Index" citado por el opositor se refiere al proceso de preparación y a las propiedades de ingredientes activos tales como*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1782

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-152259

la drospirenona, el etinil estradiol y el estradiol pero no describe las nuevas pregn-4-en-21, 17-carbolactonas sustituidas en el anillo C, reclamadas en la Reivindicación 1 de la presente solicitud de patente. Por consiguiente, esta referencia no puede ser calificada como arte previo relevante que afecte tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente solicitud". Además argumenta que "el problema que resuelve la presente invención es el de proporcionar compuestos que tienen una mayor potencia gestagénica in vivo que la drospirenona, una acción antimineralocorticoide in vivo menor que o a lo sumo igual a la de la drospirenona y una actividad antiandrógena menor que la de la drospirenona"

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. El opositor 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 el objeto de la solicitud se refiere a pregn-4-en-21,17-carbolactonas de la fórmula general I de mayor potencia gestagénica que la drospirenona y no a la existencia de composiciones que comprendan Drospirenona, Etinilestradiol y Estradiol 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 específicamente los compuestos reclamados 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."*

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 20 contenidas en los folios 58 reverso a 60 reverso cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1782
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-152259

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "PREGN-4-EN-21,17-CARBOLACTONAS SUSTITUIDAS EN EL ANILLO C, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN".

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:

"PREGN-4-EN-21,17-CARBOLACTONAS SUSTITUIDAS EN EL ANILLO C, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN "

Clasificación IPC: C 07 J 53/00; A 61 K 31/58; A 61 P 5/34.

Reivindicaciones: 1 a 20 **Folios:** 58 reverso a 60 reverso.

Titular: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

Domicilio: Berlín, Alemania.

Inventores: Sven Ring, Rolf Bohlmann, Joachim Kuhnke, Ludwig Zorn, Steffen Borden y Katja Prella.

Prioridad N°: 10 2008 026 793.7 **Fecha:** 02 de junio de 2008 **País:** DE.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/003716 **Fecha:** 26 de mayo de 2009.

Vigente desde: 26 de mayo de 2009 **Hasta:** 26 de mayo 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1782
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-152259

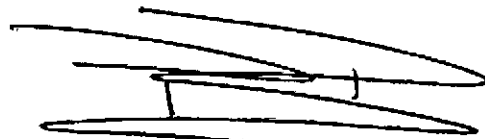
referida norma comunitaria.

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 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 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

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.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 ✓