

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27431

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/11-038375

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 29 de marzo de 2011, con el No. 11-038375-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(3-METILENODIOXI)-BENZOIL INDOL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/BR2009/000300 del 30 de septiembre 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(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 más adelante.

TERCERO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-038375-00004-0000 del 22 de marzo de 2012, presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. 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.

Argumenta la sociedad opositora, que las composiciones farmacéuticas que contienen compuestos derivados de 2 – (3 – metilenodioxi) benzoil indol para el tratamiento o profilaxis de la disfunción sexual masculina son plenamente conocidas en el campo químico farmacéutico, tal como lo demuestra el compuesto Tadalafil, el cual es plenamente conocido y cuenta con beneficio patentario el cual es vigente hasta el 19 de enero de 2015 y donde se protege dicho compuesto, su proceso de obtención, sus composiciones farmacéuticas y sus usos. Por lo tanto, la presente solicitud carece de Novedad y Nivel Inventivo.

Frente a la oposición presentada, la solicitante argumenta que el compuesto Tadalafil aunque es conocido plenamente, difiere del compuesto presentado en la presente invención, porque el Tadalafil es un compuesto integrado por cuatro anillos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27431

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/11-038375

fusionados mientras que compuestos de la presente solicitud no divulga esta posibilidad.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, esta Superintendencia concluye que el argumento presentado por la sociedad opositora no es consistente con el objeto de la presente invención. El Tadalafil corresponde al nombre químico (6R-trans)-6-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,6,7,12,12a-hexahidro-2-metil-pirazino[1',2':1,6]pirido[3,4-b]indol-1,4-diona, mientras que los compuestos de la presente invención corresponden a derivados de 3-[[2-(2H-1,3-benzodioxol-5-carbonil)-1H-indol-3-il]metil]piperazina-2,5-diona, lo cual corresponde a fórmulas químicas totalmente diferentes porque su núcleo estructural no es el mismo; además, a partir de ningún documento del estado de la técnica la persona versada en la materia, podría derivar de manera evidente la variante estructural objeto 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.

CUARTO: 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."*

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 15 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.

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-[[2-(2H-1,3-BENZODIOXOL-5-CARBONIL)-1H-INDOL-3-IL]METIL]PIPERAZINA-2,5-DIONA, EFECTIVOS EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL E INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5 (PDE-5)",

RESUELVE:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27431

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/11-038375

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 3-[[2-(2H-1,3-BENZODIOXOL-5-CARBONIL)-1H-INDOL-3-IL]METIL]PIPERAZINA-2,5-DIONA, EFECTIVOS EN LA DISFUNCIÓN SEXUAL E INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5 (PDE-5)"

Clasificación IPC: C07D405/14 // 209/14 // 241/08 // 317/50.

Reivindicación(es): 1 a 15 incluida(s) en el radicado bajo el No 11-38375-00004-0000.

Titular(es): BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA.

Domicilio(s): Sao Paulo, Brasil.

Inventor(es): Sérgio Liuz Sacurai, Carlos Eduardo Da Costa Touzarim y Marcio Henrique Zaim.

Prioridad(es) N°: PI0804119-9 **Fecha:** 30 de septiembre de 2008 **País:** BR.

Solicitud internacional N°: PCT/BR2009/000300 **Fecha:** 30 de septiembre de 2009.

Vigente desde: 30 de septiembre de 2009 **Hasta:** 30 de septiembre 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: 27431
Por la cual se otorga una patente de invención

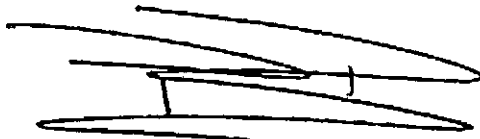
CERTIFICADO

Rad.PCT/11-038375

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Biolab Sanus Farmacêutica Ltda., 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 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN CARLOS URIBE RESTREPO
tum@tumnet.com

Doctor(a)
MAURICIO RENDÓN OSORIO
mrendon1985@gmail.com

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓