

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 95 13

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-95880A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 22 de septiembre de 2006 con el N° 06-095880-A-00000-0000, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de Bristol – Myers Squibb Company, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SINÉRGICA, QUE COMPRENDE UNA CANTIDAD EFECTIVA TERAPÉUTICAMENTE DE 1-BENZOIL-4-[2-[4-METOXI-7-(3-METIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)-1H-PIRROLO[2,3-C]PIRIDIN-3-IL]-1,2-DIOXOETIL]-PIPERAZINA, CON AL MENOS UNO DE OTRO AGENTE UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO DE SIDA O INFECCIÓN DE VIH", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US 2005/006277 de fecha 01 de marzo de 2005, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 579 del 31 de agosto de 2007, habiéndose presentado oposición por parte del Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., representado legalmente por su apoderado doctor José Luis Reyes Villamizar, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho frente a la solicitud divisional, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio por las siguientes razones.

Análisis de la oposición presentada por el Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., frente a la presente solicitud divisional.

Argumenta el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado del Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., que la solicitud original, de la cual se desprende la presente solicitud divisional, carece de novedad y nivel inventivo

Para tal efecto cita como referencia el siguiente documento:

WO 04/014380 publicado el 19 de febrero de 2004.

Afirma que se conoce con anterioridad que la sustancia 1-benzoil-4-[2-[4-metoxi-7-(3-metil-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17 95 13

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-95880A

1H-1,2,4triazol-1-il)-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-il]-1,2-dioxoetil]-pirerazina, es un inhibidor de unión del VIH-1 con potencia como antiviral como lo demuestra la publicación internacional WO04/014380 publicada el 19 de febrero de 2004 y titulada COMPOSITION AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF SUBSTITUTED AZAINDOLEOXOACETIC PIPERAZINE DERIVATIVES.

Señala que en la anterioridad se encuentra el compuesto, su proceso de preparación y su actividad antiviral contra VIH y su utilidad como fármaco para el tratamiento de la infección por dicho virus, ya sea solo o en combinación con todos y cada uno de los agentes antivirales que menciona la solicitud colombiana.

Además el opositor afirma que resulta obvia la combinación de dichos principios activos para el tratamiento de la infección por VIH, ya que la eficacia de dicha combinación depende de la complementariedad de dichos mecanismos de acción. Manifiesta que el capítulo reivindicatorio pretende exclusividad sobre un uso de composiciones farmacéuticas y principios activos y, que el uso pretendido tiene el agravante de serlo como parte de métodos de tratamiento.

Frente a los argumentos expuestos por el opositor, la sociedad solicitante no efectuó pronunciamiento alguno.

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho considera:

El compuesto 1-benzoil-4-[2-[4-metoxi-7-(3-metil-1H-1,2,4triazol-1-il)-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-il]-1,2-dioxoetil]-pirerazina, se encuentra divulgado en el documento WO04/014380 en el que también se enseña su actividad antiviral para el tratamiento de VIH y SIDA. Además, como consideración muy general se sugieren compuestos con los cuales se podría combinar, entre los que se encuentran la zalcitabina, emtricitabina, didanosina, tenofovir y estavudina. No se relaciona actividad de tipo sinérgico de dicha combinación.

La utilidad de combinar dos compuestos con diferente mecanismo de acción para el tratamiento de VIH y SIDA, es conocida por la persona del oficio normalmente versada en la materia, sin embargo, no existe ningún indicio en el estado del arte de que al seleccionar el compuesto 1-benzoil-4-[2-[4-metoxi-7-(3-metil-1H-1,2,4triazol-1-il)-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-il]-1,2-dioxoetil]-pirerazina y combinarlo con zalcitabina, emtricitabina, didanosina, tenofovir y estavudina, se obtenga un efecto sinérgico tal como lo demuestra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 7 95 13

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-95880A

el solicitante en el folio 25 del expediente administrativo.

Es importante aclarar, que el fundamento para reconocer el nivel inventivo de una composición conformada por la combinación de 2 o más activos está dado porque el efecto generado por dicha combinación sea superior al simple efecto aditivo de cada uno de los compuestos de manera individual, efecto que se demostró en la solicitud divisional que aquí se analiza.

De esta manera, la información presentada en el documento WO04/014380 no desvirtúa los requisitos de patentabilidad de la solicitud. Por otra parte, en cuanto a las objeciones propuestas respecto a la intención de patentar el uso y métodos de tratamiento, fueron subsanadas por el solicitante con las modificaciones realizadas al último capítulo reivindicatorio presentado.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud divisional 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 “[l]os 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 la reivindicación 1 contenida en el folio 42 cumple los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SINÉRGICA, QUE COMPRENDE UNA CANTIDAD EFECTIVA TERAPÉUTICAMENTE DE 1-BENZOIL-4-[2-[4-METOXI-7-(3-METIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)-1H-PIRROLO[2,3-C]PIRIDIN-3-IL]-1,2-DIOXOETIL]-PIPERAZINA, CON ZALCITABINA, EMTRICITABINA, DIDANOSINA, TENOFOVIR O ESTAVUDINA PARA EL TRATAMIENTO DE SIDA O INFECCIÓN DE VIH”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

7 95 13

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-95880A

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar, quien actúa en calidad de apoderado del 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:

"COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SINÉRGICA, QUE COMPRENDE UNA CANTIDAD EFECTIVA TERAPÉUTICAMENTE DE 1-BENZOIL-4-[2-[4-METOXI-7-(3-METIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-IL)-1H-PIRROLO[2,3-C]PIRIDIN-3-IL]-1,2-DIOXOETIL]-PIPERAZINA, CON ZALCITABINA, EMTRICITABINA, DIDANOSINA, TENOFOVIR O ESTAVUDINA PARA EL TRATAMIENTO DE SIDA O INFECCIÓN DE VIH"

Clasificación IPC: A 61 K 31/496, 45/06; A 61 P 31/08.

Reivindicación: 1 ***Folio:*** 42.

Titular: BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY.

Domicilio: Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: Pin-Fang Lin, Beata Nowicka-Sans y Gregory Yamanaka.

Prioridad N°: 60/555,767 ***Fecha:*** 24 de marzo de 2004 ***País:*** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US 2005/006277 ***Fecha:*** 01 de marzo de 2005.

Vigente desde: 01 de marzo de 2005 ***Hasta:*** 01 de marzo de 2025.

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 7 95 13

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-95880A

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.

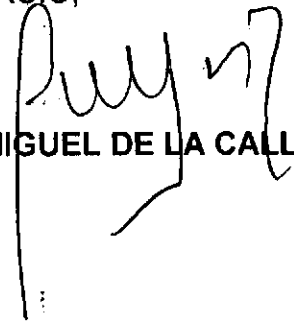
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de Bristol – Myers Squibb Company, y al doctor José Luis Reyes Villamizar, apoderado del Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, 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., a los

30 DIC. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

Avenida 82 N° 10 – 62, Piso 6.

Bogotá D.C.

Doctor

JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR

Carrera 17 N° 88 – 23, Of. 205.

Bogotá D.C.

Elaboró: Carlos Daniel Lemus 

Revisó: Doris Elena Polo C. 

Revisó: José Luis Salazar L. 

Aprobó: José Luis Londoño F. 