

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33148

Por la cual se resuelven unas solicitudes de revocatoria directa

Rad. No. PCT/ 05-117348

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada "NUEVOS COMPUESTOS DERIVADOS DE TRIPÉPTIDOS COMO INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE LA PROTEASA NS3 DEL VHC".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de febrero de 2011, con el número 05 117348 00011 0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, presentó solicitud de revocatoria directa de la citada Resolución, con el fin de que se corrija la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010, en cuanto al número de la solicitud internacional. Lo anterior, por cuanto en dicha Resolución se indicó el número de la solicitud internacional como PCTCA 2004/000715, siendo lo correcto PCTCA 2004/000750.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de marzo de 2010, bajo el número 05 117348 00012 0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, presentó solicitud de revocatoria directa de la citada Resolución, con el fin de que se conceda la patente solicitada para los compuestos comprendidos en la reivindicación 33 que también considera patentables. Afirma que en dicha reivindicación *"también se enseñan compuestos en los cuales el anillo de quinolina se encuentra sustituido simultáneamente en las posiciones 7 y 8 (L^0 y L^1 respectivamente), específicamente en donde el significado del radical L^0 es diferente de un átomo de hidrogeno"*.

Adicionalmente, la apoderada insiste en que, *"los compuestos 1001-1081, 1090-1097, 1099-1156 y 1167-1170 (Compuestos señalados en el Anexo de este memorial) de la reivindicación 33 en los cuales L^0 tiene significados diferentes de H, son entonces novedosos e inventivos y por ende, patentables en los términos indicados por este Despacho"*.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar las revocatorias, en los siguientes términos:

33148

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33148

Por la cual se resuelven unas solicitudes de revocatoria directa

Rad. No. PCT/ 05-117348

4.1 Respuesta a los argumentos de la solicitante sobre la corrección del número de la solicitud internacional.

En relación con el argumento de la apoderada según el cual en la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010 se incurrió en un error al enunciar el número de la solicitud internacional, cabe anotar que examinado nuevamente el expediente con el fin de constatar lo señalado por la solicitante se encontró que, en efecto, en la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010 se indicó erróneamente el número de la solicitud internacional.

En virtud de lo expuesto, resulta atendible por ajustarse a derecho la petición de la solicitante de revocar parcialmente la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010, en su artículo primero, en el sentido de corregir el número de la solicitud internacional del privilegio de patente de invención para que quede como sigue: PCTCA 2004/000750.

4.2. Respuesta a los argumentos sobre la concesión de la patente solicitada para los compuestos comprendidos en la reivindicación 33.

En relación con esta solicitud la Oficina advierte que le asiste razón a la apoderada, ya que el documento D1 revela compuestos donde el anillo de la quinolina se encuentra monosustituído sobre el anillo benceno (compuestos 333, 334, 709, 711, 714, 717, 719, 722, 723, 733), mientras que en los compuestos de la reivindicación 33 el anillo de quinolina se encuentra sustituido simultáneamente en las posiciones 7 y 8 (L^0 y L^1 respectivamente); por lo tanto, los compuestos de la reivindicación 33 son novedosos frente a los de la anterioridad D1.

Por otra parte, respecto al nivel inventivo alegado por la apoderada, cabe anotar que al comparar la actividad de los compuestos de la reivindicación 33 (Fl. 317) que tienen un $IC_{50} < 200nM$, con la actividad de los compuestos del estado de la técnica (Fl. 526 a 531) que tienen un $IC_{50} < 500nM$, se puede concluir que los compuestos de la reivindicación 33 sí cumplen con el requisito de nivel inventivo porque son 2.5 más activos que los divulgados en el documento D1.

En ese orden de ideas, resulta procedente reconocer la patentabilidad para los compuestos de la reivindicación 33 de la actual solicitud, ya que esta reivindicación, tal como se expuso anteriormente, además de cumplir con los requisitos de novedad y nivel está definida apropiadamente por una fórmula estructural específica, con sustituyentes específicos y puede considerarse como reivindicación independiente de la reivindicación 1; en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33148

Por la cual se resuelven unas solicitudes de revocatoria directa

Rad. No. PCT/ 05-117348

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Artículo Primero de la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010 en el sentido de corregir el número de la solicitud internacional y conceder la patente a la reivindicación 33, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010, quedará así:

***"ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar el privilegio de 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 denominada:*

"NUEVOS COMPUESTOS DERIVADOS DE TRIPÉPTIDOS COMO INHIBIDORES ESPECÍFICOS DE LA PROTEASA NS3 DEL VHC"

Clasificación IPC: A 61 K 31/47.

Reivindicaciones: 33, 34 36 y 37 ***Folios:*** 483 a 500.

Titular: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

Domicilio: Ingelheim am Rhein, Alemania.

Inventores: Montse LLINAS-BRUNET, Murray D. BAILEY, Punit BHARDWAJ, Josée BORDELEAU, Pasquale FORGIONE, Elise GHIRO, Vida GORYS, Nathalie GOUDREAU, Sylvie GOULET, Teddy HALMOS, Jean RANCOURT.

Prioridad No.: US 60/472.709 ***Fecha:*** 21 de mayo del 2003 ***País:*** US

Solicitud Internacional N°: PCT/CA 2004/000750 ***Fecha:*** 19 de mayo de 2004

Vigente desde: 19 de mayo del 2004 ***Hasta:*** 19 de mayo del 2024".

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 72875 del 24 de diciembre de 2010 en las restantes determinaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 33148

Por la cual se resuelven unas solicitudes de revocatoria directa

Rad. No. PCT/ 05-117348

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

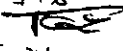
21 JUN. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72-35.
Bogotá D. C.

202066

Proyectó: Ángela Liliana Cárdenas Vega
Revisó: Jesús Fernel García 
Revisó: José Luis Salazar L. 
Aprobó: José Luis Londoño F. 