S

AVISO DE NOTIFICACION Industria yComercio CORREO CERTIFICADO S U P E R I N T E N DENCI A

Radicación 5-117348- -7-0 Fecha: 2010-03-05 09:35:21
TrÆmite: 11 PATENTEIYII
Evento: 379 FASENACIONALII
Actuación: 432 COMUNICACTOADM
Destinatario: EMILIO FERRERO Folios 1

Seæor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA4 NO. 72-35
BOGOTA D.C.

Referenda RESOLUCION: 12567
Fecha: 05/03/2010
Expediente: 5-117348
Trâmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hAbiles contados a partir del envio de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resolución do la referenda proferida deritro del expediente tramitado con el nUmero do radicación citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención so notificarA por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de
Documentación e lnformación.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆdisponible en la pÆgina web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificación, la cual podia ser consultada desde Un computador con acceso a Internet, en la pªgina www.sic.gov.co, con el nUmero de resoluciOn a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al coritestar favor indique el nmero de Sede CAN; Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070 radicaciOn consignado en el sticker Call Center 6513240 Linea 01800-910165 Web: www.sicgov.co e-mail: infosic.gov.co
Bogota D.C. Colombia

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No

Por la cual se niega una patente de invenciOn

Rad. N PCT/05- 117348

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facuttades legates, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de
. noviembre de 2005, bajo el nümero 05117348, entrO a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA HEPATITIS C",
que corresponde a la solicitud internacional PCTICA2004/000750 del 19 de mayo de
2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
Ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legates, se ordenô publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones par parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrO que la invenciôn no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en to dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se requiriO at peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 9 de julio de 2009 atendiO oportunamente at requerimiento formulado, presentando aclaraciones y correcciones. Asi mismo, allegO un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual cumple con to prescrito en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segUn 10 dispuesto en el articulo 14 de la DecisiOn 486 expedida por la Comisiôn de la Comunidad Andina se otorgarÆnpatentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que Sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciôn industrial"

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 46, contenidas en los folios 474 a 503 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud se refiere a "Un racemato, un diasteroisOmero a isOmero Optico de un compuesto de formula (I):

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5 7 y 10
Sede CAN: Tr 40A No, 38-50 Conmutador 5870000
Fax 5870284 Linea 018000-910165
Web: .5çovco e-mail InfoSc9pVco
Bogota D.0 Colombia

Indu.stria y Comercio
S U P E R I N I E N D E N C I A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CQMERCIO

RESOLUCIN No

Por la cual se niega una patente de invención

Rad, N° PCT/05 - 117348

R2
N
NS

R3

B
XANN?

R1

H

(Reivindicaciôn 1)

El problema tØcnico planteado es la necesidad de compuestos Utiles coma agentes antivirales para el tratamiento de la infecciôn de la VHC, con potencia mejorada contra la proteasa NS3 del VHC, inhibiendo especificamente la proteasa NS3, pero sin actividad inhibidora contra otras serina proteasas humana, que superen ademàs las limitaciones de las terapias farmacØuticas existentes (efectos secundarios graves, recibidos al terminar el tratamiento, grado de respuesta baja), y que presenten ventajas tales coma valores inferiores de 1050, de EC50, mejor solubilidad y niveles plasmÆticossuperiores por via oral.

Para solucionar dicho problema, la presente solicitud proporciona nuevos anÆlogos de pØptidos, procesos, composiciones y mØtodos para el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C.

2. Determinación del estado de la tØcnica

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es el 21 de mayo de 2003, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/472,709. La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segUn obra a folios 507 y 508 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de informaciôn con que se cuenta, se encontrô el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la material de solicitud
en estudio:

Fechade

No Documento , Titulo Pubticacon

Dl WO 00/09543 HEPATITIS C INHIBITOR TRI-PEPTIDES 2000/02/24

2 Sede Centro: Carrora 13 No. 27-00 Pisos 2, 5. 7 y 10
Sede CAN: Tr, 40A No. 38-50 Conmutador 5870000
Fax; 5870284. Linea 018000-910165
Web: wwwpv.co e-mail: info sicpy,c,q
Bogota D.0 - Colombia

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

0
RESOLUCION NO

Par la cual se niega una patente de invenciôn

Rad. N° PCT/05- 117348

3. Novedad

Segün Ia dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486, Una invenciOn se considerarà nueva cuando no estâ comprendida en el estado de la tØcnica".

Y et estado de la tOcnica, at tenor del mismo articulo, comprende "todo to que haya sido accesible at pUblico, par una descripcion escrita u oral, utilizaciôn, come rcializaciOn a cualquier otro medio antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente a, en su caso, de la prioridad reconacida".

A su vez, sabre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y
el resultado obtenido no era conocido"

"La invenciOn, de producto 0 de procedimiento, carecerä de novedad si, antes de la
fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha
encontrado al acceso del pibIico por cualquier medio, con independencia del lugar
en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del nCimero de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que Østas hayan obtenido, salvo que la divulgaciOn se haya 11evado a cabo en los tØrminos excepcionales previstos en el
articulo 3 de la Decision 344. Tampoco sera novedosa la invencidin si el contenido
de la solicitud de patente en tramite, de fecha de presentaciOn o de prioridad anterior
a la de prioridad de a solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando a invenciOn se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno
de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la tØcnica, no se exigir la
. novedad en cada uno de ellos sino en su combinaciOn, caso de ser Østa la que dØ lugar a la modificaciôn esencial en que ha de consistir aquØlla"2.

El Tribunal tambiOn aclara lo que debe entenderse par estado de la tØcnica en las siguientes tØrrninos:

"Para la aplicaciOn de este concepto, es importante que el estudio del estado de la
tØcnica estØ basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el "estado de la tØcnica estÆ constituido por todolo que antes de la
fecha de presentaciOn de la solicitud se ha hecho accesible al pibIico por una
descripciOn escrita u oral, por una utilizaciOn o per cualquier otro medio, en cualquier
lugar del mundo"3, Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en
el articulo 3 de la DecisiOn 344.

En otras palabras, para que una invenciOn sea novedosa se requiere que no estØ

1 Proceso 83-IP-2009
2 Proceso 41-1P2006
3 SALVADOR, Jovani Carmen, "AMBITO DE PROTECCION DE LA PATENTE", Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.
En referenda al articulado reflejado en las diversas Ieyes nacionales europeas.

3 Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Ti 40A No. 38-50 Conmutador. 5870000
Fax, 5870284, Linea 018000-910165
Web: jgpy e-mail: into@covco
Bogota D.0 - Colombia

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A,

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No
Por la cual se niega una patente de in1ecör’

Rad. No PCT/05 - 117348

comprendida en el estado de la tØcnica, es decir, que antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovaciOn ni
los conocimientos tØcnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al pbIico, entendiendo que la difusión de la informaciOn que se menciona debe ser
detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa
información a fin de explotar la invenciOn

Es menester precisar que la informaciOn debe resultar i:jtil para destinatarios
calificados en on preciso campo, el relacionado con la material objeto de Ia
informaciOn" ’.

Con base en lo anterior y en consideración a la anterioridad encontrada, puede observarse que las caracteristicas tØcnicas de la presente solicitud se encuentran anticipadas, tal corno se muestra a continuaciOn:

Las reivindicaciones 1 a 39 de la solicitud se refleren al racemato, diasteroisômero o isOmero ôptico de fOrmula (I):

R2

L1 NK
L°L,N),5

L2

R3

J)r
?N(

Mientras que las reivindicaciones 40 a 46, reclaman una cornposiciOn que corn p rende:

Un compuesto en mezcla con:
Un vehIculo, o
Al rnenos otro agente antiviral (ribavirin) o Un agente anti-VHC (inmunornoduladores: a-interferon y a-interferon pegilado, inhibidores de proteasa NS3 del VHC, inhibidores de la polimerasa del VHC, inhibidores
de otro blanco en el ciclo de vida del VHC: inhibidores de helicasa,
proteasa NS2/3, y sitio interno de entrada del ribosoma (IRES), inhibidor
de VIH, inhibidor de VHA, inhibidor de VHB).

Por su parte, Dl enseæa racematos, diastereoisomeros e isOmeros Opticos del cornpuesto (1), los cuales son nuevos anÆ(ogos de pptidos, procesos,

4 Proceso 83-IP-2009

4 Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5. 7 y 10
Sede CAN: Tr 40A No. 3850 Conmutador. 5870000
Fax’ 5870284 Linea 018000-910165

Web:C. pv co e-mail: infosic,gpco
Bogota D C. -Colombia

Industria y Comercio
SUPEINTENDENCIA

REPCJBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 2 7
Por la cual se niega una patente de invenciOn

Rad. No PCT/05 - 117348

composiciones y mØtodos para el tratamiento de la infecciOn por el virus de la hepatitis C (folio 434).

Asi las cosas, los elementos caracterIsticos de la formula (I) reivindicada ya habian sido divulgados en la formula (1) de Dl, tal como puede apreciarse a continuaciôn’

SOLICITUD Dl Comparaciôn

N<....-....- --....--.....--........

0) (1) Pâgina 125
R 1..J
R1

0 OH
IGJLN .. ...

B.

X=ONH

B aiquilo, cicIalquiIo, aiquil- R45 -C(0)
cicloalquil R4= aiquilo, cicloalquilo,
. . . . - . . alqucicloaiquilo,cicioalcoxi ....

hidroxi OH IGUAL

. ... 2 H
L1 N ReivindicaciOn
N 33

R2 gina 133

IGUAL

....

[1 H H IGUAL

L0-

. . . . -H-......- H-.....
IGUAL

. . . .

L2 HalOgeno. lquilo. OH, Oalquilo R21B Aiquilo, alcoxi, OH, halo IGUAL

Alquilo, amino R226 Aiquilo, amino IGUAL

5 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284, Linea 018000-910155
Web: www.sic.gov.co e-mail: jsic.ovco
Bogota D.C. - Colombia

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLUCION No 2
Por la cual se niega una patente de invenciôn

Rad. No PCT/05 -117348

De la lectura de la tabla anterior, queda claro que tal como se encuentra reivindicado el objeto de la presente solicitud (clâusulas 1 a 46), carece de novedad, toda vez que Dl enseæa la posibilidad de combinardichoscompuestos (pagina 31) con otro agente
antiviral (ribavirin, amantadina) 0 Ufl agente anti-VHC (inmunomoduladores: a-interferon y a-interferon pegilado, inhibidores de proteasa NS3 del VHC, inhibidores
de la polimerasa del VHC, inhibidores de otro blanco en el ciclo de vida del VHC: inhibidores de helicasa, proteasa NS2/3, y sitio interno de entrada del ribosoma
(IRES), inhibidor de VJH, inhibidor de VHA, inhibidor de VHB).

. Es decir, lo pretendido en las reivindicaciones 1 a 46 estudiadas ya ha sido revelado por Dl y, en consecuencia, al tenor del articulo 16 de la Decision 486 no cumplen
con el requisito de novedad.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta que:

[]et patrOn de sustituciOn definido per L°. L, L2 no està defiriido en Dl. En efecto, para una persona versada en la materia, at comparar los compuestos 333 y 334 especificamente revetados en Dl con los corn?uestos de la presente invenciOn, es
evidente que en Dl ambos compuestos L1 y L son Ætomos de hidrOgeno, mientras
que en la definiciOn de L1 y L de la reivindicaciOn I de la presente invencion, especificamente es requerido que uno de L1 o L2 (pero no ambos at mismo tiempo)
sean hidrógeno. Por lo tanto, la objeción de novedad no es justificada on el presente
caso’. (Folio 470, tiltimo parrafo)

Al respecto se aclara, que contrario a lo afirmado por el solicitante, en Dl es
. necesario que los significados de L1 y L2 sean H, ya que prevalece el sustituyente R21 que tiene la opciOn de ser anÆlogoa L2 o a L, yen el caso que sea L2, dicho sustituyente toma significados como aiquilo, alcoxi, OH o halo, que son iguales a los significados de L2 para la presente solicitud. For lo tanto, es claro que el objeto reivindicado en la solicitud no es nuevo, pues habia sido previamente enseæadoen
Dl.

For los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 16 de la DecisiOn 486, se denegarª la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificaciOn de fondo, no cumple con el requisito de novedad.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creaciOn denominada: "COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA HEPATITIS C".

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pios 2, 5. 7 y 10
Sede CAN Tr. 40A No. 35-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284. Linea 018000-910165

Web: wwwsjgpv,co e-mail: sic o,op
Bogota D.C. - Colombia

4.,

Si

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE JNDUSTRJA V COMERCIO

RESOLUCION N°

Por la cual se niega una patente de invenciOn

Rad. N° PCT/05 - 117348

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a! doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Boehringer Ingelheim International GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resoluciôn, entregândole copia de la misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias hÆbilessiguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

0 STAVO VALBUENA QUIIcJONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No 72 - 35
D.C.

202068

7 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5. 7 y 10 Sede CAN: Ti. 40A No, 38-50 Conmutador 5870000
Fax 5870284. Linea 018000-910165

Web: www.sic.govco e-mail fos5pv.co
Bogota U C. Colombia