

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 79566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039722

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. 47126 del 31 de agosto de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "EL COMPUESTO 14-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-4-CICLOPROPANSULFONILAMINOCARBONIL-2,15-DIOXO-3, 16-DIAZATRICICLO[14.3.0.0^{4,6}]NONADEC-7-EN-18-IL ÉSTER DEL ÁCIDO (1S,4R,6S,14S,18R)-4-FLUORO-1,3-DIHIDRO-ISOINDOL-2-CARBOXÍLICO COMO INHIBIDOR DE LA SERINA PROTEASA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTIENE", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de septiembre de 2011, con el No. 06-039722-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de INTERMUNE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que mediante memorial de 19 de mayo de 2011 presentado ante este Despacho "se solicitó la adición del inventor SCOTT D. SEIWERT, junto con el recibo de la tasa de modificación correspondiente a la mencionada inscripción del inventor a la patente de la referencia, al igual que los documentos affidávit que respaldan la cesión que el inventor SCOTT D. SEIWERT hace a la sociedad Intermune Inc. y los cuales han sido registrados en la USPTO (United Status Patent and Trademark Office) correspondiente a las solicitudes US Nos. 60/511,541 y 60/612,460 de 14 de octubre de 2003 y 22 de septiembre de 2004 y la Solicitud Internacional de Patente de Invención No. PCT/US2004/0033970 de 13 de octubre de 2004;..."

Que no obstante lo anterior, esta Superintendencia resuelve mediante Resolución No. 47126 del 31 de agosto de 2011 conceder el privilegio de patente sin tener en cuenta "la adición del inventor SCOTT D. SEIWERT como fue solicitado con mi memorial de 19 de mayo de 2011."

Por lo anterior, pide que se revoque parcialmente la resolución de concesión y que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 79566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039722

se adicione al inventor SCOTT D. SEIWERT.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

La recurrente manifiesta que mediante memorial de 19 de mayo de 2011 *“solicitó la adición del inventor SCOTT D. SEIWERT, junto con el recibo de la tasa de modificación correspondiente a la mencionada inscripción del inventor a la patente de la referencia...”*, que sin embargo en la resolución que concede la patente no se incluyó al referido inventor.

Revisado Nuevamente el expediente con el fin de verificar lo manifestado por el recurrente se encuentra que con posterioridad a la radicación de la solicitud, esto es el 19 de mayo de 2011, el solicitante presentó escrito por medio del cual modifica la solicitud en cuanto al titular de ésta, así como para incluir un nuevo inventor. (Folios 622 y siguientes)

En efecto, mediante el referido escrito se allegan documentos que sustentan la inclusión del inventor Scott D. Seiwert como participe de la invención de la cual se reivindican dos prioridades. (Ver folios 622 y siguientes)

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la modificación presentada, este Despacho concluye que hay lugar a revocar parcialmente la decisión impugnada y conceder la patente de invención teniendo en cuenta el inventor Scott D. Seiwert como se acaba de mencionar.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la determinación contenida en el Artículo Primero de la Resolución No. 47126 del 31 de agosto de 2011 en la parte que se refiere a los inventores, en el sentido de incluir el inventor SCOTT D. SEIWERT. En consecuencia, el Artículo Primero de la referida Resolución quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 79566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039722

" EL COMPUESTO 14-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-4-CICLOPROPANSULFONILAMINOCARBONIL-2, 15-DIOXO-3,16-DIAZATRICICLO[14.3.0.0^{4,6}]NONADEC-7-EN-18-IL ÉSTER DEL ÁCIDO (1S,4R,6S,14S,18R)-4-FLUORO-1,3-DIHIDRO-ISOINDOL-2-CARBOXÍLICO COMO INHIBIDOR DE LA SERINA PROTEASA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTIENE "

Clasificación IPC: A 61 K 38/12; C 07 K 5/08; A 31 P 31/14.

Reivindicaciones: 1 y 2 **Folio:** 684.

Titular: INTERMUNE INC.

Domicilio: Brisbane, California -Estados Unidos de América-.

Inventores: Lawrence M. Blatt, Steven Mark Wenglowisky, Steven Wade Andrews, Yutong Jiang, April Layne Kennedy, Kevin Ronald Condroski, John Anthony Josey, Peter John Stengel, Machender R. Madduru, George Andrew Doherty, Benjamin T. Woodard y Scott D. Seiwert.

Prioridad N°: 60/511,541 **Fecha:** 14 de octubre de 2003 **País:** US.
60/612,460 22 de septiembre de 2004 US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US 2004/033970 **Fecha:** 13 de octubre de 2004

Vigente desde: 13 de octubre de 2004 **Hasta:** 13 de octubre de 2024

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 47126 del 31 de agosto de 2011 en las restantes determinaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de INTERMUNE INC., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 79566

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-039722

recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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

Doctora
Alicia Lloreda Ricaurte
Calle 72 No 5 - 83, piso 5
Bogotá D. C.

Elaboró: Jesús F. García *JFG*
Revisó: Doris Polo Córdoba *DP*
Revisó: José Luis Salazar *JS*
Aprobó: José Luis Londoño *JL*