

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61494

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111250

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 03 de mayo de 2013 con el No. 13-111250-00000-0000, por la sociedad H. Lundbeck A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE NALTREXONA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/DK2011/000128 del 04 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 670 del 28 de junio de 2013, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A.S., Lafrancol S.A.S., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5438 y notificado por fijación en lista el 13 de mayo de 2014 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-111250-00007-0000 del 06 de agosto de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A.S., Lafrancol S.A.S.

El oponente afirma que la composición farmacéutica que contiene naltrexona no es nueva porque este compuesto activo naltrexona es de conocimiento público, dado que se menciona en el documento "The Merck Index", en la patente US3332950 (publicada en 1967) y en las publicaciones W02010039209 y W09105768.

Esta oficina aclara que el objeto de la solicitud no es una composición farmacéutica que contiene naltrexona, sino que es un proceso para su producción, por lo cual el documento "The Merck Index" y la patente US3332950 no afectan la novedad, ni el nivel inventivo del proceso reivindicado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61494

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111250

De otro lado, se observa que el documento W02010039209 enseña procesos para la preparación de morfinaos (tal como la naltrexona), procesos que requieren de un agente alquilante y un solvente prótico, pero no menciona el solvente N-etil-pirrolidona característico del proceso de la solicitud y el rendimiento promedio logrado en los procesos ejemplificados en el documento es 95,4 %; mientras que el rendimiento promedio logrado en los procesos ejemplificados en la solicitud es 97,8 % (Ejs. 1 a 7).

Además, el documento W09105768 enseña la producción de compuestos tales como la naltrexona y sus enseñanzas permiten la derivación utilizando un material de partida que, a diferencia de los materiales de partida de los procesos de la técnica anterior, está disponible en la forma natural (-) o la sintética (+), pero no menciona el solvente N-etil-pirrolidona de la solicitud, gracias al cual el rendimiento promedio es 97,8 % (Ejs. 1 a 7).

Por lo tanto, reconsiderando que en ninguno de estos documentos el proceso se realiza con el solvente N-etil-pirrolidona de la solicitud, gracias al cual el rendimiento promedio es 97,8 %, se infiere que no son relevantes para el examen de nivel inventivo de esta 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.

QUINTO: 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.”*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en el radicado 13-111250-00005-0000 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “PROCESO PARA PRODUCIR NALTREXONA Y NALMAFENO”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61494

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111250

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A.S. (Lafrancol S.A.S.), 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:

“PROCESO PARA PRODUCIR NALTREXONA Y NALMAFENO”

Clasificación CIP: C07D 489/8; C07D 489/12.

Reivindicaciones: 1 a 13 incluidas en la Pág. 11 del radicado No.: 13-111250-00005-0000.

Titular: H. LUNDBECK A/S

Domicilio: Valby, Hovedstaden, Dinamarca.

Inventores: Carla De Faveri, Florian Anton Martin Huber y Mariano Stivanello.

Prioridad No.: PA 2010 01007

Fecha: 05 de noviembre de 2010

País: DK.

PA 2011 00396

25 de mayo de 2011

DK.

Solicitud Internacional N°: PCT/DK2011/000128 ***Fecha:*** 04 de noviembre de 2011.

Vigente desde: 04 de noviembre de 2011

Hasta: 04 de noviembre de 2031.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:61494

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-111250

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante H. Lundbeck A/S y a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano S.A.S., Lafrancol S.A.S., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández