

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15545

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. 07-110220

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 26 del artículo 3, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 19 de octubre de 2007 con el N° 07-110220-00000-0000, la doctora María Victoria Liebbe Lozano, en su calidad de apoderada de Les Laboratoires Servier, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE ABARCA AGOMELATINA PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS BIPOLARES" correspondiente a la solicitud internacional PCT/FR2006/000859 de fecha 19 de abril de 2006, 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° 592 del 30 de mayo de 2008, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Gynopharm S.A., representada legalmente por su apoderada, doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, oposición que 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° 09794, notificado por fijación en lista el 17 de junio de 2011 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 visibles a folios 169 a 173 del cuaderno administrativo, 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° 07-110220-00012-0000 del 24 de octubre de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 5 (Fl. 177), que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2011 radicado bajo en N° 07-110220-00013-000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 5 (Fls. 185 y 186) para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Gynopharm S.A.

Argumenta la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15545

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. 07-110220

la sociedad Gynopharm S.A., que la solicitud en estudio tiene reivindicaciones que se relacionan con uso y método de tratamiento, las cuales no son patentables. Adicionalmente, menciona las patentes US 5194614 y US 5225442 (D1) que revelan el compuesto Agomelatina (S20098) y composiciones que la contienen, afectando la novedad de la presente solicitud.

Frente a la oposición presentada por la sociedad Gynopharm S.A., la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio (Fl. 156), donde elimina las reivindicaciones de uso y método de tratamiento. Respecto a los documentos citados, argumenta que no revelan que la Agomelatina puede usarse en el tratamiento de trastornos bipolares, ni sus combinaciones con un agente timorregulador, haciendo que la solicitud sea nueva

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho considera que el documento D1 efectivamente revela composiciones farmacéuticas que contienen agomelatina. Sin embargo, dicho documento no reporta las combinaciones de agomelatina y un agente timorregulador reivindicadas, ni el efecto mejorado en pacientes con depresión que se reporta en los folios 182 a 183, gracias a las restricciones realizadas al capítulo reivindicatorio (Fls. 185 a 186).

En conclusión, si bien el Oficio No. 09794 de 17 de junio de 2011 tuvo en cuenta el documento citado por la sociedad opositora, en la respuesta el solicitante demostró que la combinación específica de agomelatina-agente timorregulador tiene un efecto mejorado, el cual no se deriva del documento citado en la oposición, concluyendo que el documento D1 no es relevante para el estudio de patentabilidad de la presente solicitud.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 185 y 186, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, 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: "COMBINACIONES DE AGOMELATINA Y UN AGENTE TIMORREGULADOR ADECUADAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15545

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. 07-110220

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez en calidad de apoderada de la sociedad Gynopharm 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:

**"COMBINACIONES DE AGOMELATINA Y UN AGENTE TIMORREGULADOR
ADECUADAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/165.

Reivindicaciones: 1 a 5 **Folios:** 185 y 186.

Titular: LES LABORATOIRES SERVIER.

Domicilio: Cédex, Francia.

Inventores: Christian De Bodinat, Elisabeth Mocaer.

Prioridad N°: 053937 **Fecha:** 20 de abril de 2005 **País:** FR.

Solicitud Internacional N°: PCT/FR2006/000859 **Fecha:** 19 de abril de 2006.

Vigente desde: 19 de abril de 2006 **Hasta:** 19 de abril de 2026.

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.

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 a la doctora María Victoria Liebbe Lozano, en su calidad de apoderada de Les Laboratoires

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15545

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. 07-110220

Servier, y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, apoderada de Gynopharm 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 20 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
MARÍA VICTORIA LIEBBE LOZANO
Calle 122 N° 48 – 11.
Bogotá D.C.

Doctora
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
Carrera 13 N° 119 – 95, Of. 104.
Bogotá D.C.

Elaboró: Andres Gil Helffritz ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓