

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-31516

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 31 de marzo de 2008, con el N° 08-031516-00000-0000, por la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MODULADORES DE HEXAHIDRO-CICLOOCTIL PIRAZOL CANNABINOIDE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/037350 del 22 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 604 del 29 de mayo de 2009, habiéndose presentado oposición por parte del Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., representado legalmente por su apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, 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° 02952 y notificado por fijación en lista el 24 de febrero de 2012 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 186 a 189 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° 08-031516-00007-0000 del 22 de mayo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 18 (Fls. 192 a 200) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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

La sociedad opositora argumenta que las "*composiciones y uso de compuestos bicíclicos en el tratamiento de enfermedades mediadas por el receptor Cannabinoide CB1 o CB2, solo o en combinación de agentes anticonvulsivantes o anticonceptivos, son práctica totalmente conocida en la industria farmacéutica*".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-31516

Asimismo, menciona que las composiciones de lamotrigina y gabapentina son moléculas descubiertas y plenamente identificadas en el sector farmacéutico y que la lamotrigina tiene las patentes: EP 21121 y US 4602017 y la gabapentina cuenta con las patentes: DE 2460891 y US 4024175.

Ahora bien, esta Oficina observa que, tal como se mencionó en el concepto técnico de fecha 24 de febrero de 2012, la opositora basa sus argumentos objetando la patentabilidad de las combinaciones de los compuestos de la solicitud en estudio con compuestos conocidos como lamotrigina y gabapentina, pero no hay argumentos relacionados con la novedad y nivel inventivo de los compuestos de la solicitud.

De otra parte, las composiciones que involucran otros compuestos como la lamotrigina y gabapentina se encontraban definidas como método de tratamiento en la reivindicación 27 del capítulo inicial, pero el solicitante retiró las reivindicaciones exceptuadas de patentabilidad, así que el argumento de la firma opositora no procede para el capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante en fecha 22 de mayo de 2012.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. Adicionalmente, la sociedad opositora no suministra ningún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo y los documentos que presenta como anterioridades no desvirtúan la patentabilidad del objeto reclamado.

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 18 contenidas en los folios 192 a 200 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: "DERIVADOS DEL ÁCIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6,7,8,9-HEXAHIDRO-1H-CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXÍLICO".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-31516

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado del Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol 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:

"DERIVADOS DEL ÁCIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6,7,8,9-HEXAHIDRO-1H-CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXÍLICO"

Clasificación IPC: A61K31/416; C07D403/12, 23154, 401/12; A61P3/00.

Reivindicaciones: 1 a 18 **Folios:** 192 a 200.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica.

Inventores: Fina Liotta, Mingde Xia, Huajun Lu, Meng Pan, Michael P. Wachter y Mark J. Macielag.

Prioridad N°: 60/719.884 **Fecha:** 23 de septiembre de 2005 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/037350 **Fecha:** 22 de septiembre de 2006.

Vigente desde: 22 de septiembre de 2006 **Hasta:** 22 de septiembre 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-31516

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de la sociedad solicitante Janssen Pharmaceutica N.V. y al doctor Tito Noé Parra Murillo, apoderado del Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol 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., el 28 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6.
Bogotá D.C.

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
Calle 108 N° 51 – 45.
Bogotá, D.C.

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓
Revisó: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓