

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49931

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-064160

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 9060 del 8 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "NAFTIL FOSFORAMIDATOS DE NUCLEÓSIDO COMO AGENTES ANTIVIRALES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril del 2013 con el No. 09-064160-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la sociedad recurrente que no comparte lo expuesto en la resolución objeto del presente recurso, por cuanto estima que *"...al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo, este mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario"*.

Señala a continuación, que los documentos EP349242 y US5034394 deben ser analizados a profundidad y cabalidad para determinar si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, ya que considera el opositor que los mismos revelan materias muy similares. Afirmar la sociedad recurrente que *"la referencia pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones"*

Por otra parte, considera la recurrente que la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones por cuanto *"no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego no pueden acceder a beneficios patentarios"*.

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

Con respecto al argumento de la sociedad recurrente en relación con que la solicitud corresponde a una combinación de compuestos lo que afecta el nivel inventivo, sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta los siguientes documentos WO2006012078 y WO2006121820.

La anterioridad WO2006012078 revela compuestos derivados de fosforamidados como inhibidores de RNA polimerasa para el tratamiento de infecciones causadas por retrovirus. Por su parte, el documento WO2006121820 divulga compuestos derivados de fosforamidados como antivirales y composiciones que los contienen.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49931

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

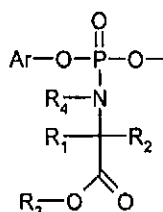
Rad. PCT/09-064160

Entonces, tanto en la solicitud actual como en la anterioridad, las composiciones comprenden principios activos derivados de fosforamidatos y comprenden los mismos excipientes adecuados para la preparación de formulaciones; por lo tanto, se advierte que la solicitud en estudio presenta la misma solución técnica de WO2006012078, pero el agente para el tratamiento del virus de la hepatitis C corresponde a un derivado de fórmula (I) donde Ar es naftilo.

Ahora bien, contrario a lo que sugiere la recurrente, la presente solicitud no corresponde a una combinación de compuestos. Como se puede observar, ninguna de las 23 reivindicaciones del radicado No. 09-064160-00009-0000 (Págs. 61 a 67) corresponde a una combinación de compuestos, por lo cual el argumento en este sentido carece de sustento.

Con respecto a los documentos EP349242 y US5034394 presentados con el recurso se aclara que los mismos no fueron allegados durante la oposición presentada con radicado No. 09-064160-00004-0000. Por otra parte, la sociedad opositora no argumenta las razones técnicas por las cuales considera que dichas anterioridades pueden afectar la novedad y el nivel inventivo de la materia otorgada mediante la Resolución No. 9060. Sin embargo, esta Superintendencia ha estudiado dichos documentos y encuentra lo siguiente:

El documento EP0349242 está relacionado con nucleótidos carboxílicos de purina 6-sustituídos y su uso en el tratamiento del VIH y el VBH. Como se puede observar el núcleo sustituido de purina de los compuestos divulgados en dicha anterioridad se alejan del objeto de la presente solicitud debido a que el sustituyente R¹ en dicho documento no se encuentra a su vez sustituido con el grupo:



Igualmente, el documento EP0349242 no hace referencia a que los compuestos allí divulgados puedan ser útiles en el tratamiento de Hepatitis C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49931

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-064160

Por otra parte, el documento US5034394 pertenece a la misma familia de patentes del documento EP0349242 y por lo tanto no direcciona a la persona versada en la materia a desarrollar los compuestos de la presente solicitud, por cuanto esta anterioridad no subsana las diferencias entre la presente solicitud y la materia divulgada en EP349242. La anterioridad US5034394 tampoco se refiere al tratamiento de hepatitis C, y no divulga o sugiere el sustituyente fosforamidata sustituido con un grupo naftil unido al -O- del átomo de fósforo.

En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que contrario a lo indicado por la recurrente, los documentos EP0349242 y US5034394 no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud ya que no pertenecen al campo técnico de los agentes útiles para el tratamiento de hepatitis C, ni tampoco sugieren el grupo fosforamidata unido al compuesto nucleosídico.

Frente al argumento de la sociedad opositora en relación con que la referencia pretende proteger mediante el derecho patentarlo objetos que no son considerados invenciones, esta Superintendencia no se encuentra de acuerdo, ya que ninguna las 23 reivindicaciones concedidas corresponde a una excepción a la patentabilidad, o a elementos no patentables.

El solicitante considera que la patente otorgada reivindica combinaciones y por ello no puede acceder a beneficios patentarios. Sin embargo la sociedad recurrente no señala de manera específica cuál o cuáles reivindicaciones se refieren a combinaciones, este Despacho ha realizado una revisión cuidadosa de las 23 reivindicaciones correspondientes al radicado concedido No. 09-064160-00009-0000 (Págs. 61 a 67) y no encuentra ninguna reivindicación que reclame una combinación, de hecho, las reivindicaciones 1 a 21 (Págs. 61 a 67) se refieren a compuestos derivados de la fórmula (I), la reivindicación 22 reclama una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 en combinación con un portador, diluyente o excipiente farmacéuticamente aceptable, y las reivindicaciones 22 y 23 están relacionadas con un método para preparar la composición y un proceso para preparar los compuestos, respectivamente. En consecuencia, la aseveración realizada por la sociedad opositora se considera infundada.

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49931

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-064160

RESUELVE:

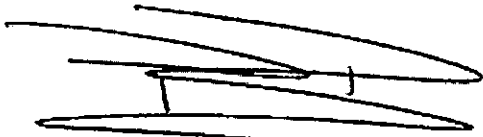
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 9060 del 8 de marzo de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓