

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1430

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 09-80220

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 julio de 2009, con el N° 09-080220-00000-0000, por la sociedad Les Laboratoires Servier entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "NUEVO PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FORMA CRISTALINA V DE LA AGOMELATINA".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Gynopharm S.A., oposición que, una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto de estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15100 y notificado por fijación en lista el 28 de agosto 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 124 a 127 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° 09-080220-00006-0000 del 16 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 4 (Fls. 132 y 133) 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 Gynopharm S.A.

La sociedad opositora argumenta que la solicitud y lo reivindicado carece de altura inventiva con fundamento en el documento D1 (EP1752443, publicado el 14 de febrero de 2007). Señala que el ejemplo 1, "[...] define métodos de conformación de la forma cristalina V de N-[2-(7-metoxi-1-naftil)etil]acetamida, donde 100g del compuesto se colocan en un molino de tipo mecánico por seis horas y el sólido resultante se caracteriza por el patrón de difracción

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1430

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 09-80220

de polvo X". En el ejemplo 2, "[...] 4g de N-[2-(7-metoxi-1-naftil)etil]acetamida se colocan en un horno ventilado a 110°C y después de una hora a 110°C, el producto pasa a temperatura ambiente y se inoculan con 0.005g de la forma cristalina V de la N-[2-(7-metoxi-1-naftil)etil]acetamida estructuralmente pura obtenida mediante molienda de alta energía. Después de 5 minutos la cristalización es completa y el sólido resultante se caracteriza por patrón de difracción de rayos X en polvo [...]". Concluye el solicitante que debido a lo anterior cualquier persona puede llegar de manera obvia al proceso de la invención.

Por su parte, el solicitante afirma "[...] el problema técnico que enfrentaba el solicitante con respecto a la forma cristalina V previamente obtenida en la técnica anterior era la mala estabilidad con el paso del tiempo, que nunca es superior a seis meses". Para resolver el problema, aclara, se ensayó un método reportado en la literatura "[...] como más dedicado para obtener partículas de tamaños pequeños e incluso material bastante amorfo [...]". Encuentra que el resultado es sorprendente porque "i) la obtención de la estructura cristalina bien definida usando el método de secado con pulverización en condiciones específicas de solvente y temperatura; ii) la estabilidad mejorada de la forma cristalina se aumentó más de tres veces". Concluye diciendo que "la persona capacitada en la técnica no hubiera ensayado dicho proceso técnico a efectos de resolver el problema técnico de la inestabilidad de la forma cristalina".

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la sociedad opositora falló en demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. El documento aportado por el opositor no menciona, ni sugiere a la persona del oficio normalmente versada en la materia la manera de obtener la forma cristalina V de la agomelatina, estable en el tiempo, por el proceso de atomización.

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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1430

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 09-80220

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 132 y 133 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: "PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FORMA CRISTALINA V DE LA AGOMELATINA MEDIANTE LA TÉCNICA DE LA ATOMIZACIÓN".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por 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:

" PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FORMA CRISTALINA V DE LA AGOMELATINA MEDIANTE LA TÉCNICA DE LA ATOMIZACIÓN "

Clasificación IPC: C 07 C 231/24, 233/18; A 61 K 31/165.

Reivindicaciones: 1 a 4 **Folios:** 132 a 133.

Titular: LES LABORATOIRES SERVIER.

Domicilio: Courbevoie, Cedex, Francia.

Inventores: Damien Martins, Gérard Coquerel, Julie Linol y Pascal Langlois.

Prioridad N°: 08/04466 **Fecha:** 05 de agosto de 2008 **País:** FR.

Vigente desde: 05 de agosto de 2008 **Hasta:** 05 de agosto de 2028

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1430
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. N° 09-80220

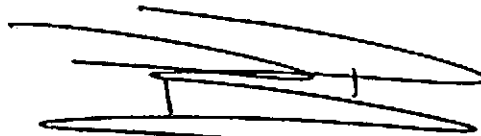
referida norma comunitaria.

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 el contenido de la presente resolución a la sociedad Les Laboratoires Servier y a la sociedad opositora Gynopharm S.A. 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 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
NATALIA CABRERA MARTINEZ
nataliacabrera@estrategiajuridica.net

Doctora
CIELO ANGELA PEÑA RODRÍGUEZ
negocios@optimum-co.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓