

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5233

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-82396

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 06 de agosto de 2009, con el No. 09-082396-00000-0000, por la sociedad Almirall S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SAL DE NAPADISILATO DE 5-(2-([6-(2,2-DIFLUORO-2-FENILETOXI)HEXIL)AMINO}-1-HIDROXIETIL)-8-HIDROXI QUINOLIN-2(1H)-ONA COMO AGONISTA DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO B2", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/000975 del 08 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., 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° 15104 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 144 a 149 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° 09-082396-00008-0000 del 23 de noviembre de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 3 (Fl. 162) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5233

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-82396

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, Lafranco S.A.

Argumenta el oponente que esta solicitud incumple con los requisitos de patentabilidad porque las composiciones y combinaciones farmacéuticas correspondientes a una sal cristalina de 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi)hexil]amino]-1-hidroxietyl)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona y sus solvatos son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Agrega que *"composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes terapéuticos tales como dexametasona, budenosida, ciclesonida, betametasona [...] [...] comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico farmacéutico"*. El opositor aporta el documento "The Merck Index" donde se observa que las moléculas dexametasona, budenosida, ciclesonida y betametasona cuentan con beneficios patentarios concedidos por oficinas de patentes de diversos países

Por su parte el solicitante señala que *"todos los documentos citados en el escrito de la oposición se refieren a compuestos que son: dexametasona, budenosida, ciclesonida y betametasona, que pertenecen al grupo de los corticosteroides; por su parte, la invención solicitada se refiere a la sal napadisilato de 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi)hexil]amino]-1-hidroxietyl)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona; está claro que este compuesto es diferente de los compuestos citados por la oposición y por lo tanto la presente invención presenta novedad frente a los compuestos arriba mencionados"*. Agrega también que *"dichos documentos no presentan enseñanza o sugerencia alguna que lleve de manera obvia y evidente obtener como resultado la invención aquí solicitada"*. Además, *"es evidente que la presente invención tiene aplicación industrial ya que se trata de un compuesto útil en el tratamiento de enfermedades respiratorias"*.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5233

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-82396

El opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. Si bien es cierto el opositor tiene razón al afirmar que los compuestos dexametasona, budenosida, ciclesonida y betametasona son conocidos en el estado del arte, esta invención se refiere a la sal napadisilato de 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi)hexil]amino]-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona, un compuesto diferente a los mencionados, tal como lo recalca el solicitante, razón por la cual el documento aportado en la oposición no afecta la novedad, ni el nivel inventivo

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por el opositor 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 3 contenidas en el folio 162 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5233

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-82396

(PCT), para la creación titulada:

" SAL DE NAPADISILATO DE 5-(2-([6-(2,2-DIFLUORO-2-FENILETOXI)HEXIL]AMINO)-1-HIDROXIETIL)-8-HIDROXIQUINOLIN-2(1H)-ONA COMO AGONISTA DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO B2 "

Clasificación IPC: C07D 215/26.

Reivindicaciones: 1 a 3 **Folio:** 162.

Titular: ALMIRALL S.A.

Domicilio: Barcelona, España.

Inventores: Carlos Puig Duran y Enrique Moyes Valls.

Prioridad N°: P200700362 **Fecha:** 09 de febrero de 2007 **País:** ES.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/000975 **Fecha:** 08 de febrero de 2008.

Vigente desde: 08 de febrero de 2008. **Hasta:** 08 de febrero 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 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: 5233

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-82396

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Almirall S.A. y a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol 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 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓