

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8099**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*  
**CERTIFICADO**

Rad. PCT/14-085830

**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 22 de abril de 2014 con el N° 14-085830-00000-0000 por la(s) sociedad(es) ViiV Healthcare Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO QUÍMICO INHIBIDOR DE VIH INTEGRASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/022219 del 24 de enero de 2011.

**SEGUNDO:** Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 12-125933, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 660 del 18 de enero de 2013, habiéndose presentado oposición por parte de la (s) sociedad (es) Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., la (s) cual (es) una vez fue (ron) estudiada (s) por este Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio, como se analizará más adelante.

**TERCERO:** Que la división de la solicitud propuesta N° 14-085830 se beneficia de la fecha de presentación de la solicitud parental N° 12-125933 y de la prioridad invocada en ella.

**CUARTO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13864, notificado por fijación en lista el 04 de noviembre de 2014, 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, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

**QUINTO:** Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-085830-00002-0000 del 27 de enero de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) 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(s) oposición(es) presentada(s) por Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S.**

El Opositor señala que la presente solicitud incumple con los requisitos materiales de Patentabilidad, particularmente Novedad, Nivel Inventivo y aplicación industrial. El Opositor señala que composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden inhibidores de integrasa de VIH y otros agentes terapéuticos como Abacavir, Lopinavir, Efavirenz y Lamivudina, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica. El Opositor también señala, en cuanto a las composiciones y combinaciones farmacéuticas, que no se puede otorgar el beneficio patentario a productos que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico. El Opositor señala que así es como en "The Merck Index" se enseña que el principio activo Abacavir se encuentra plenamente bajo conocimiento público desde un tiempo considerable y que ostenta beneficio patentario concedido

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8099**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*  
**CERTIFICADO**

Rad. PCT/14-085830

por las oficinas de patentes de Europa y Estados Unidos con No. **EP349242** y **US5034394** respectivamente, de igual manera para el Lopinavir que ostenta beneficio patentario por la OMPI y Estados Unidos con No. **WO9721685** y **US5914332**, para el Efavirenz que también se encuentra plenamente identificada en el estado del arte y que se concedió por las oficinas de patentes de Europa y Estados Unidos con No. **EP582455** y **US5519021** es conocido en las patentes **WO9411026** y **US5763137**, y la Lamivudina que se concedió por la oficina de patentes de la OMPI No. **WO9117159**. El opositor señala que existen reivindicaciones que se refieren a métodos de tratamiento no patentables. El Opositor señala que existen además documentos que también afectan la patentabilidad de la presente solicitud, como son: **US2006/0084627**, **US2009/0318421**, **US6544961** y **US2008/0076738**.

**Respuestas de la Solicitante a la oposición de Lafrancol S.A.S.**

Como respuesta a los argumentos de Lafrancol la solicitante menciona que el Opositor comete un error fundamental al momento de presentar su análisis de la materia reclamada porque no sustenta el porqué se afecta la invención particularmente frente a los compuestos de fórmula I en combinación con abacavir, efavirenz y lopinavir, ya que los documentos patente trasladados en ningún momento divulgan tales combinaciones o composiciones que comprenden los mismos. Frente a tales documentos del arte previo citados por el Opositor, la solicitante reafirma que el Opositor no comprende la materia reclamada en la presente solicitud toda vez que tales documentos se refieren a moléculas individuales y no a composiciones que comprenden los mencionados compuestos de fórmula I o las moléculas mencionadas. Adicionalmente, la solicitante señala frente a las anterioridades trasladadas, que la sociedad Opositora no presenta en su escrito un argumento técnico tendiente a demostrar que en el estado de la técnica ya se conocían composiciones farmacéuticas que comprenden moléculas como abacavir, efavirenz y lopinavir y por lo tanto concluye que no hay motivo para que la presente invención sea afectada por novedad y nivel inventivo a la luz de tales documentos.

**Respuesta del Examinador Técnico**

En respuesta a los argumentos presentados por la sociedad Opositora Lafrancol y la respuesta de la solicitante, se encuentra que:

Si bien es cierto que las moléculas de Abacavir, Lopinavir, Efavirenz y Lamivudina, están plenamente identificadas en el campo químico-farmacéutico, en "The Merck Index" y en las patentes concedidas en diferentes oficinas a nivel internacional, no se están presentando documentos que divulguen o sugieran la combinación y/o composición de los compuestos de fórmula I con otros agentes farmacéuticos contra infección por VIH como lo quiere hacer notar el Opositor. De otra parte, respecto a los documentos trasladados por la sociedad Opositora, se encuentra que efectivamente solo se nombran pero no se realizó un adecuado análisis de cual o cuales requisitos de patentabilidad afectan. Adicionalmente, al revisar el estado del arte y confrontarlo con la materia reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio que se radicó como respuesta al examen de fondo, se encontró que tales documentos no afectan los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

**SEXTO:** 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*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8099**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*  
**CERTIFICADO**

Rad. PCT/14-085830

*producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

**SÉPTIMO:** Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 7 cumple(n) incluida(s) en el radicado N° 14-085830-00002-0000 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Aunque el solicitante encabeza la reivindicación 8 como un kit, en realidad está referida al uso de la combinación de compuestos que caracterizan la composición definida en la(s) primera(s) reivindicación(es), para el tratamiento de una infección VIH. Por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

**OCTAVO:** Que de acuerdo con la modificación presentada por la solicitante, el título de la invención quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DOLUTEGRAVIR Y RILPIVIRINA CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL PARA VIH".

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.S., 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:

**" COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DOLUTEGRAVIR Y RILPIVIRINA CON ACTIVIDAD ANTIVIRAL PARA VIH "**

**Clasificación IPC:** A01N 43/00.

**Reivindicación(es):** 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-085830-00002-0000.

**Titular(es):** VIIV HEALTHCARE COMPANY.

**Domicilio(s):** Research Triangle Park, North Carolina -Estados Unidos de América-

**Inventor(es):** Mark Richard Underwood.

**Prioridad(es) N°:** 61/298,589. **Fecha:** 27 de enero de 2010. **País:** US.

**Solicitud internacional N°:** PCT/US2011/022219. **Fecha:** 24 de enero de 2011.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:8099**

*Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención*  
**CERTIFICADO**

Rad. PCT/14-085830

**Vigente desde:** 24 de enero de 2011.

**Hasta:** 24 de enero de 2031.

**ARTÍCULO TERCERO:** Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 8, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** 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 QUINTO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Viiv Healthcare Company, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.S., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**ALICIA LLOREDA RICAURTE**, [notificacionespatentes@lloredacamacho.com](mailto:notificacionespatentes@lloredacamacho.com)

Doctor(a)

**TITO NOE PARRA MURILLO**, [lafrancolsas@lafrancol.com](mailto:lafrancolsas@lafrancol.com)

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández