

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

EI 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 19 de marzo de 2014, la sociedad Gilead Sciences INC presentó la división de solicitud radicada bajo el N° 14-059472-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 09-145298-00021-0000, la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/007955 del 26 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud 09-145298, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 625 el 21 de febrero de 2011, habiéndose presentado oposición(es) por parte de la(s) sociedad(es) LAFRANCOL, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó(aron) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará a continuación.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad LAFRANCOL S.A.S.

Argumenta el opositor, que las composiciones farmacéuticas que comprenden 9H-purinilamina, útiles para el tratamiento de enfermedades virales son conocidas en la industria farmacéutica, por tanto, la solicitud no posee novedad y nivel inventivo. El opositor manifiesta que dichas composiciones farmacéuticas, involucran las moléculas nitazoxanida, ribavirina y miglitol, que ya han sido descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico y ostentan beneficios patentarios según lo consignado en "The Meck Index" y en los documentos DE 2438037, US 3950351, DE 2220246, US 3798209, DE 2758025 US 4639436. Por lo anterior, el opositor declara que la solicitud no cumple con los requisitos esenciales de novedad y nivel inventivo. Adicionalmente el opositor resalta que la solicitud pretende obtener el derecho patentario sobre combinaciones de productos conocidos y su variación los cuales no son considerados invenciones.

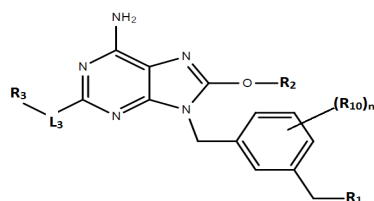
Frente a la oposición presentada el solicitante argumenta que la oposición ignora de manera voluntaria el objeto de la invención que corresponde a compuestos de la formula (I)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472



Formula (I)

O las sales farmacéuticamente aceptables. El solicitante manifiesta que no puede considerarse valido el argumento de la oposición de hacer parecer que el objeto de la invención son los principios activos ya conocidos en el estado de la técnica, cuando es claro que el objeto real de la invención son compuestos derivados de purina, específicamente de 9H-purin-6-ilaminas que actúan como moduladores de receptores tipo Toll 7 y/o composiciones farmacéuticas que los comprende ya sea solas o en combinación con otros principios activos. El solicitante afirma que los documentos aportados por la oposición no revelan ningún compuesto químico de acuerdo con la formula I y que el solicitante no conoce ningún documento previo a la solicitud en el que se revele al menos uno de los compuestos descritos en la invención ni composiciones farmacéuticas que comprendan las 9H-purin-6-ilaminas. De manera concluyente el solicitante expresa que por los anteriores argumentos el opositor ha fallado en identificar el objeto de la invención y sus características técnicas, además de usar argumentos sin fundamento jurídico.

Esta oficina reconoce que el objeto de la invención son los compuestos de la formula I, específicamente de 9H-purin-6-ilaminas, o sus sales farmacéuticamente aceptables. Una vez analizados los documentos DE 2438037, US 3950351, DE 2220246, US 3798209, DE 2758025 US 4639436 aportados por la oposición, este despacho concluye que no son relevantes, ya que no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la materia de la solicitud. Por otro lado la decisión 486 de la CAN no contempla como materia no patentable (artículo 15) ni como excepción a la patentabilidad (artículo 20) las combinaciones tal como lo afirma el opositor.

De acuerdo con lo anterior esta oficina concluye que la oposición no presenta argumentos debidamente sustentados y por tanto la oposición no prospera frente a la solicitud.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

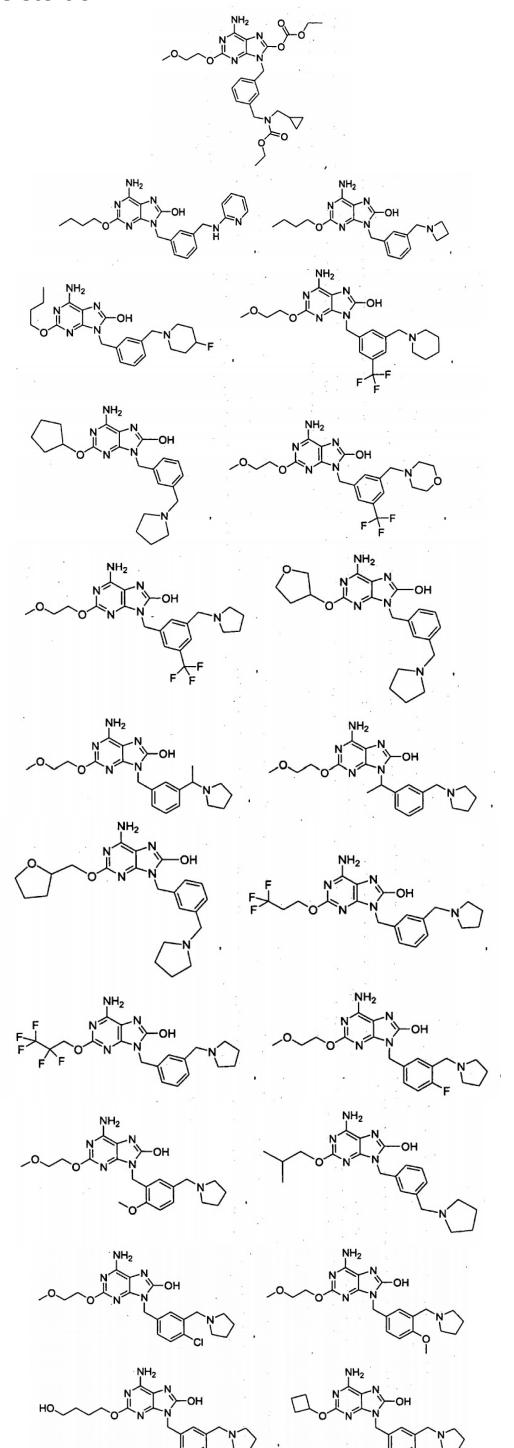
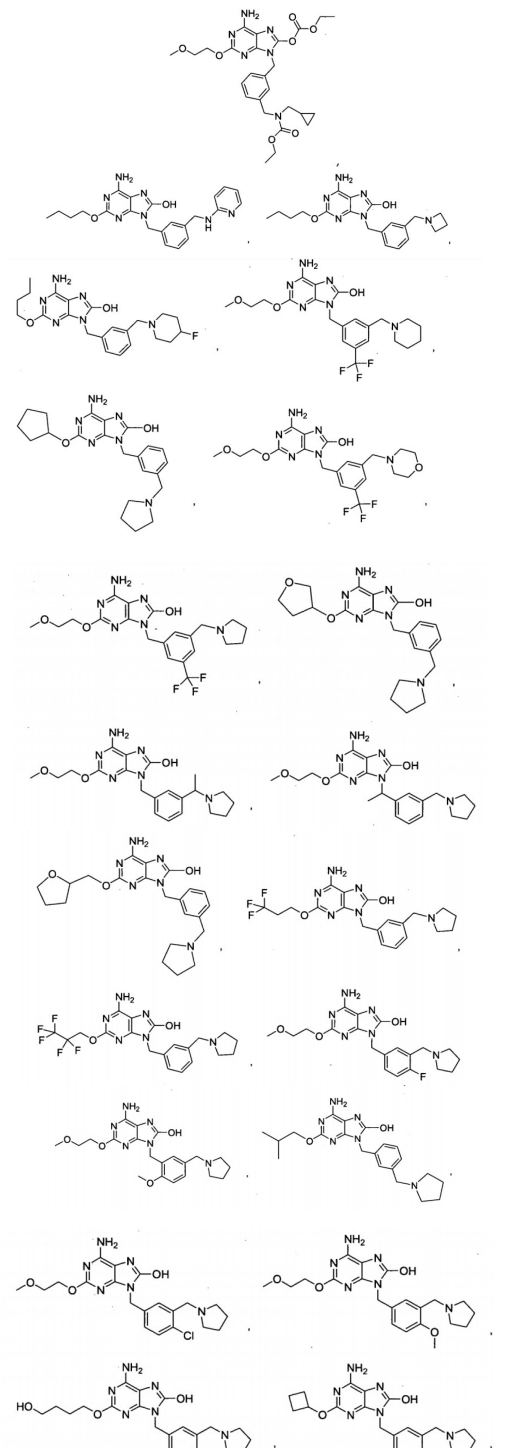
CUARTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 14-059472-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el número 09-145298-00012-0000 fecha 26 de diciembre de 2012, como se enseña a continuación:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

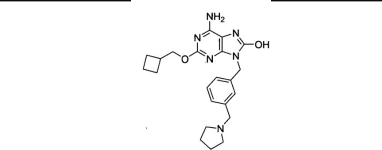
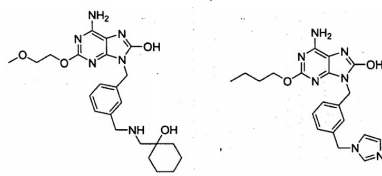
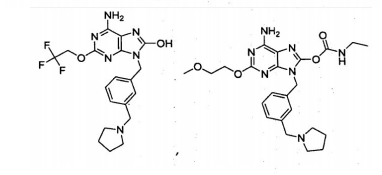
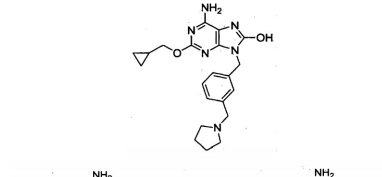
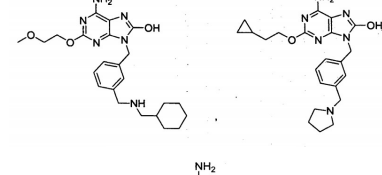
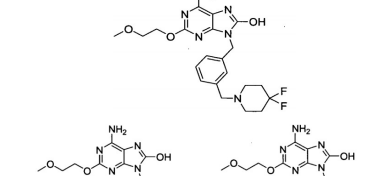
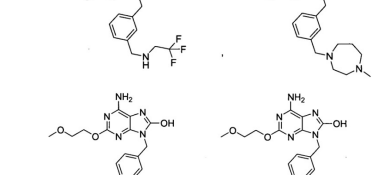
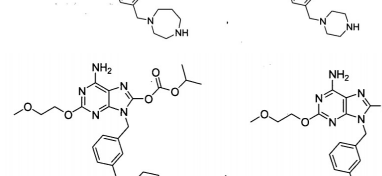
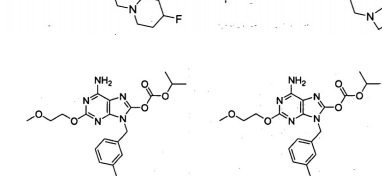
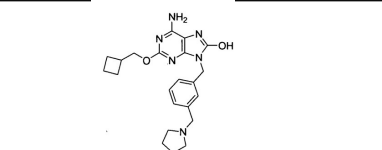
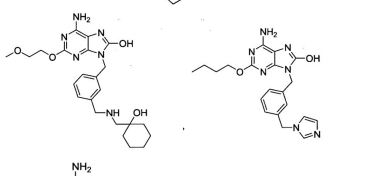
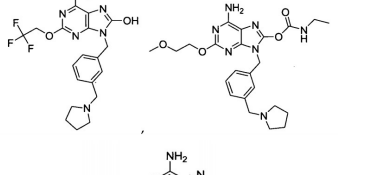
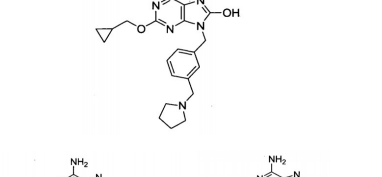
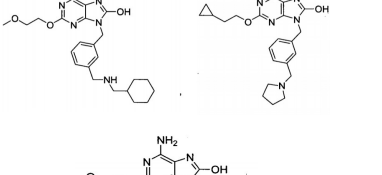
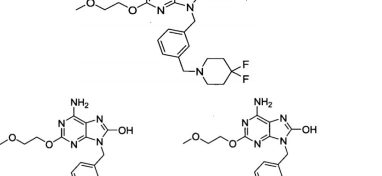
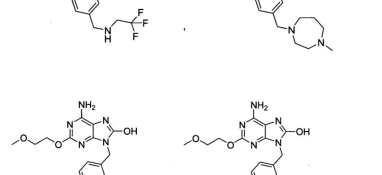
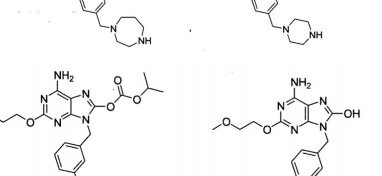
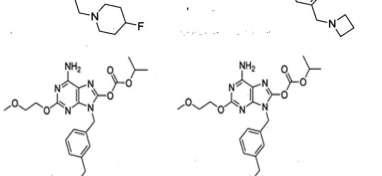
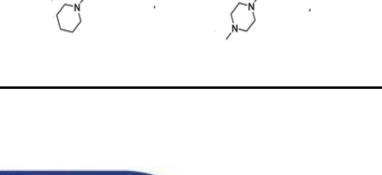
CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-05972-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 09-145298-00012-0000
Reiv. 1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de : 	Reiv. 1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de : 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

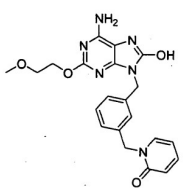
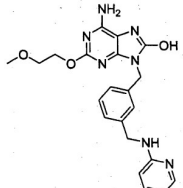
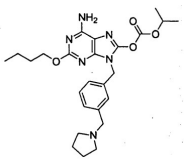
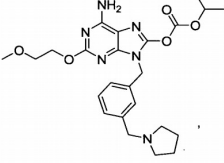
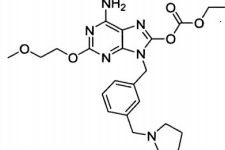
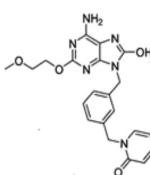
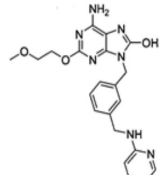
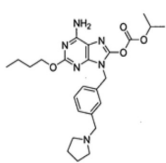
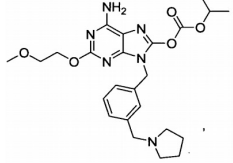
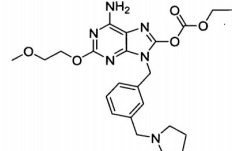
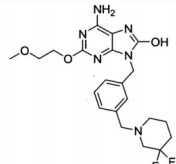
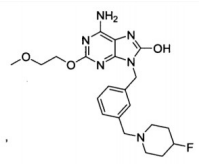
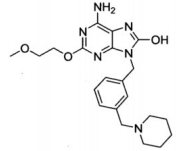
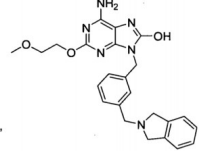
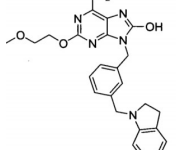
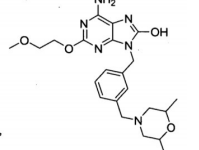
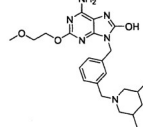
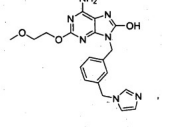
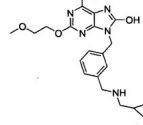
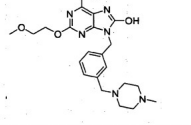
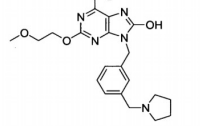
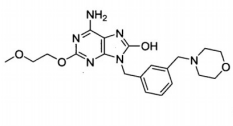
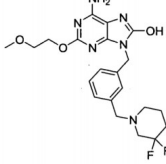
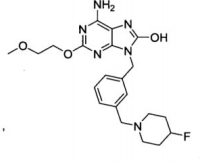
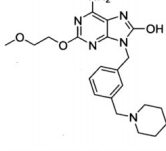
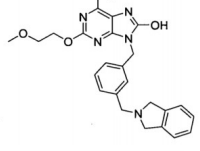
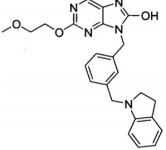
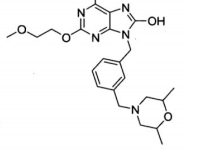
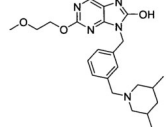
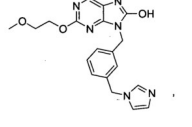
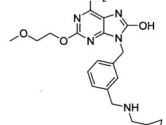
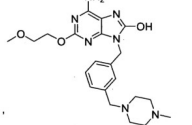
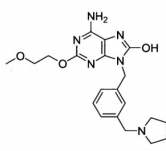
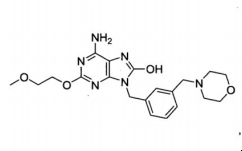
CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-05972-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 09-145298-00012-0000
         	         

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

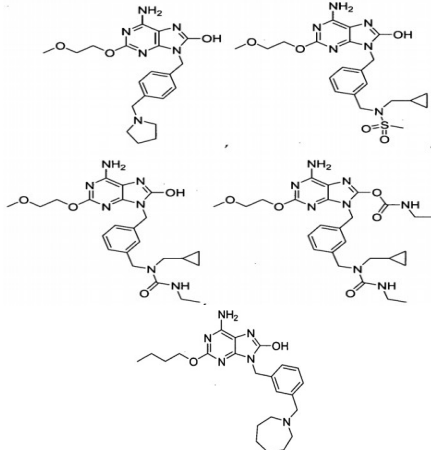
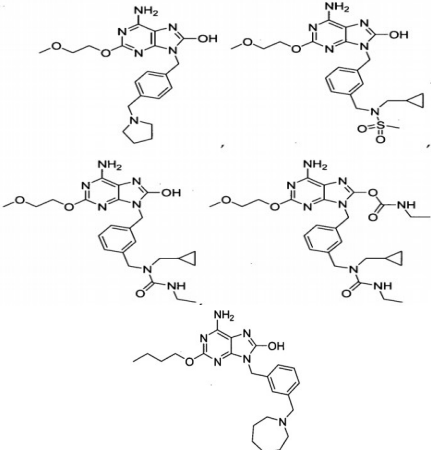
CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-05972-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 09-145298-00012-0000
    	    
           	           

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-05972-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 09-145298-00012-0000
 O sales, y/o ésteres farmacéuticamente aceptables	 O sales y/o ésteres farmacéuticamente aceptables

QUINTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 14-059472-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado N° 09-145298-00012-0000 modificado en fecha 26 de diciembre de 2012, al cual ya se le concedió patente mediante resolución N° 1524 de enero de 2013.

SEXTO: Que, en efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...*existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud divisional.

En conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42255

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

Rad. PCT/14-059472

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LAFRANCOL., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada "Compuestos derivados de 6-amino-9-bencil-9H-purin-8-ol moduladores del receptor tipo toll 7".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad GILEAD SCIENCES INC, y a la sociedad opositora 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 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: Juan Nicolas Tarquino Chia
Revisó: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez