

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 42255 del 27 de junio de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la división de la solicitud propuesta No. 14-059472-00000-0000 con relación a la solicitud inicial No. 09-145298-00021-0000, titulada: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 6-AMINO-9-BENCIL-9H-PURIN-8-OL MODULADORES DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7”, con fundamento en que la materia reclamada en la solicitud divisional ya había sido objeto de patente en la solicitud parental con radicado No 09-145298-00012-0000 mediante Resolución No. 1524 de 28 de enero de 2013.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de agosto de 2016, con el No. NC2016/0000783, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GILEAD SCIENCES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que *“En primer lugar, tal y como lo menciona el Señor Examinador en la Resolución aquí impugnada, a la solicitud parental No. 09-145.298 se le concedió el privilegio de patente mediante la Resolución No. 1524 del 28 de enero de 2013. Sin embargo, el 19 de marzo de 2014, mediante el radicado No. 09-145298- -00022- 0000, el solicitante presentó una solicitud de división de la materia concedida para la solicitud parental No. 09-145.298, a fin de que esta se refiriera solamente a un compuesto particular de la invención, cobijando el resto de compuestos del capítulo reivindicatorio concedido a través de la presente solicitud divisional (...) Por lo anterior, respetuosamente me permito resaltar que es claro que el Señor Examinador no tuvo en cuenta la división de la materia concedida realizada por el solicitante el 19 de marzo de 2014, la cual restringió el capítulo reivindicatorio concedido para la solicitud parental No. 09-145.298 a un compuesto preferido de la invención, dejando los demás compuestos de dicho capítulo reivindicatorio en la solicitud divisional denegada. Teniendo en cuenta los argumentos mostrados previamente, me permito reiterar ante ese Despacho que el capítulo, reivindicatorio de la solicitud de patente denegada no comprende la misma materia del capítulo reivindicatorio de la solicitud parental concedida; y es merecedora del privilegio de patente requerido, puesto que constituye una división de materia ya concedida”*.

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

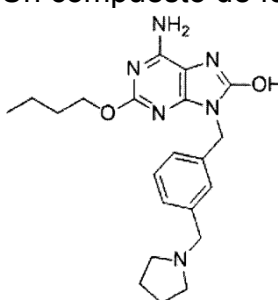
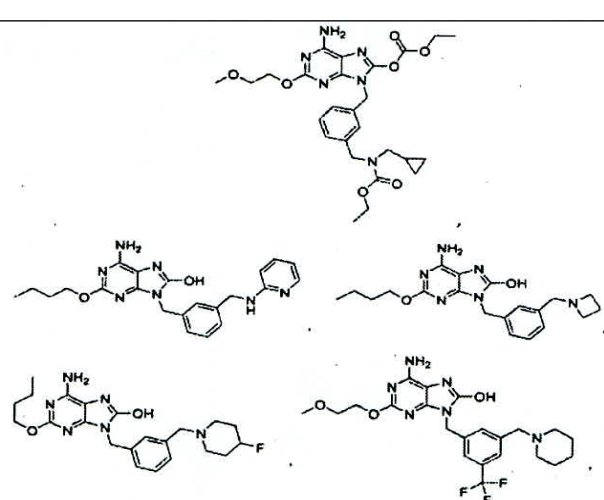
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Al revisar el trámite de la solicitud parental 09-145298 y de la solicitud divisional 14-059472 esta Oficina encuentra que:

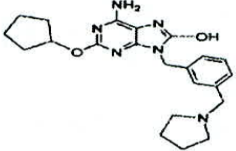
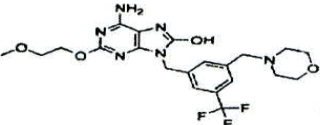
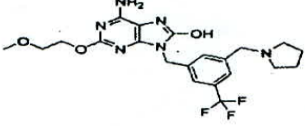
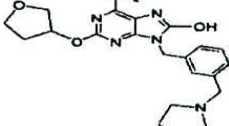
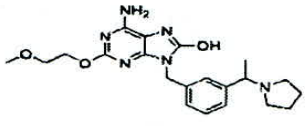
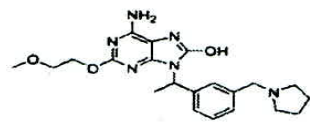
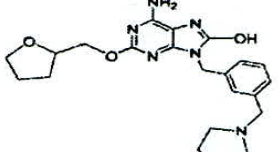
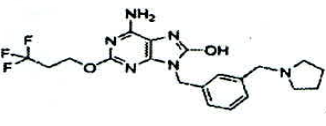
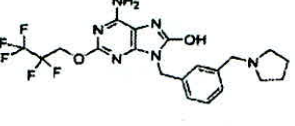
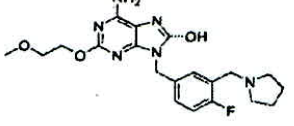
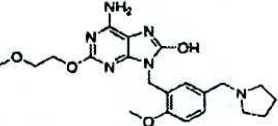
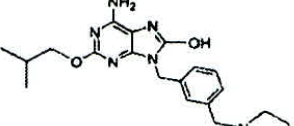
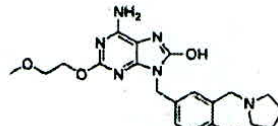
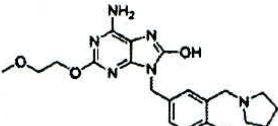
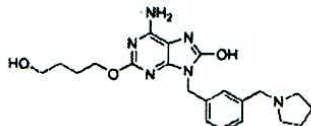
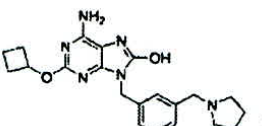
- La materia objeto de concesión en la Resolución 1524 de enero de 2013 corresponde a aquella comprendida en el radicado No. 09-145298-00012-0000 de la solicitud inicial conformada por 1 reivindicación la cual comprendía 61 compuestos específicos.
- La sociedad opositora LABORATORIO FRANCOCOLOMBIANO, LAFRANCOL S.A.S. presenta Recurso de Reposición contra la citada Resolución de concesión el día 12 de marzo de 2013 mediante radicado No 09-145298-00016-0000, el cual fue resuelto el día 24 de Julio de 2013 mediante Resolución 37584 confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 1524 del 28 de enero de 2013.
- El día 19 de marzo de 2014 mediante radicado No 09-145298-000220000, la sociedad solicitante presenta una solicitud de división de la materia concedida en la solicitud parental 09-145298 a fin de que esta se refiera solamente a un compuesto particular de la invención, mientras que en la solicitud divisional referenciada con el No. 14-059472-00000-0000 se cobijan el resto de los compuestos del capítulo reivindicatorio concedido (60 compuestos específicos). Para demostrar lo anterior, se presenta la siguiente tabla comparativa.

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
1. Un compuesto de fórmula:  o sales, y/o ésteres farmacéuticamente aceptables del mismo.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

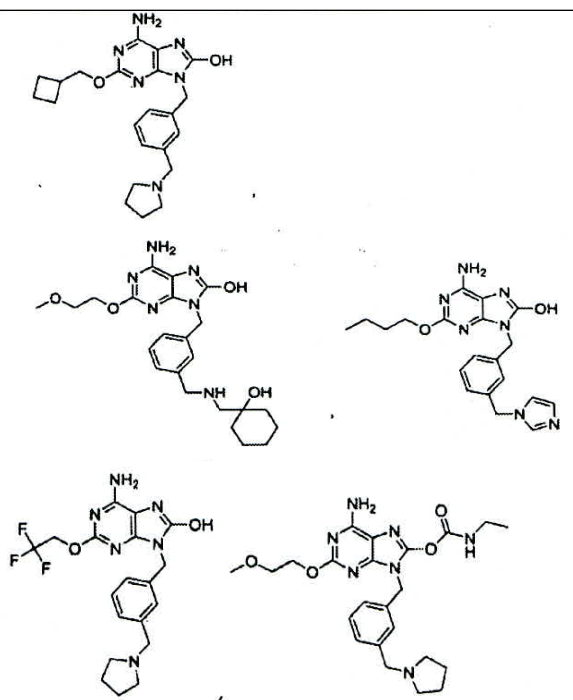
Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	
	
	
	
	
	
	
	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

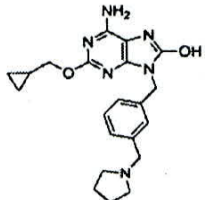
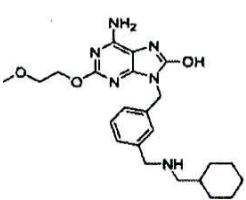
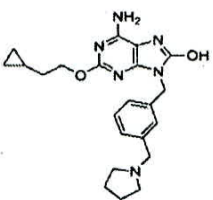
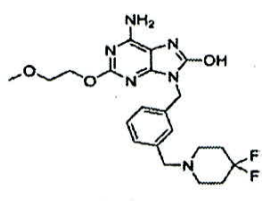
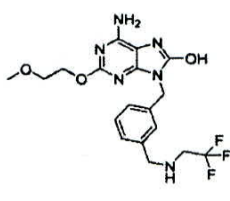
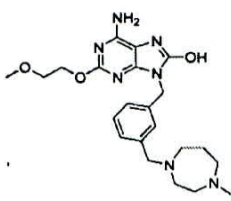
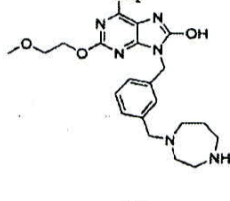
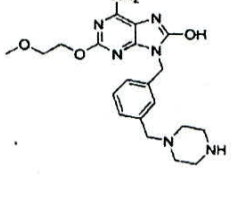
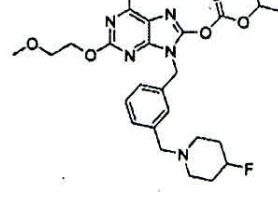
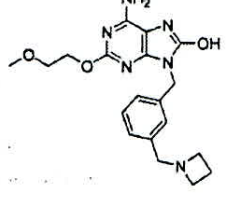
Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

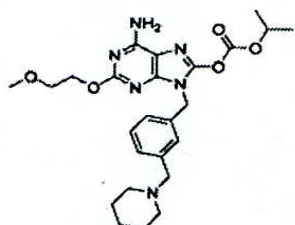
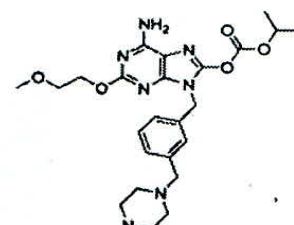
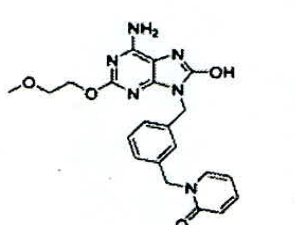
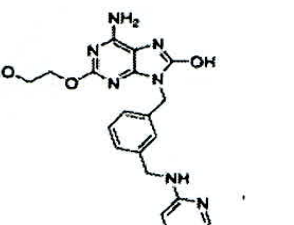
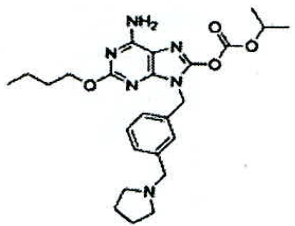
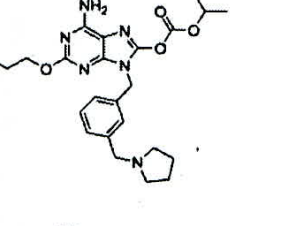
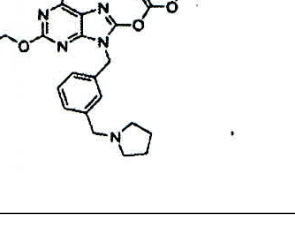
Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	         

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

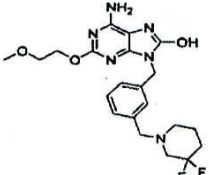
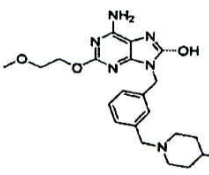
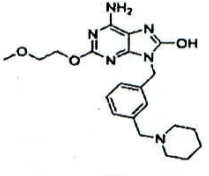
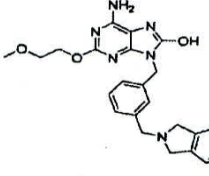
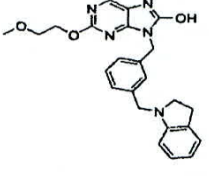
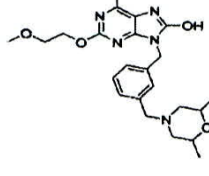
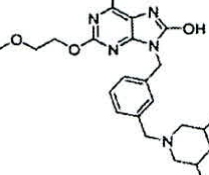
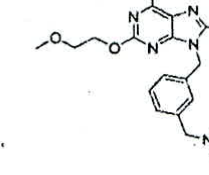
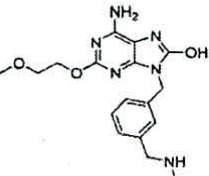
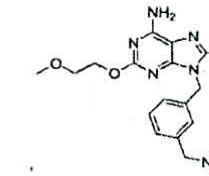
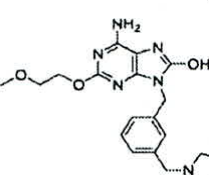
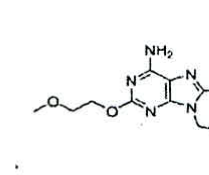
Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	         

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

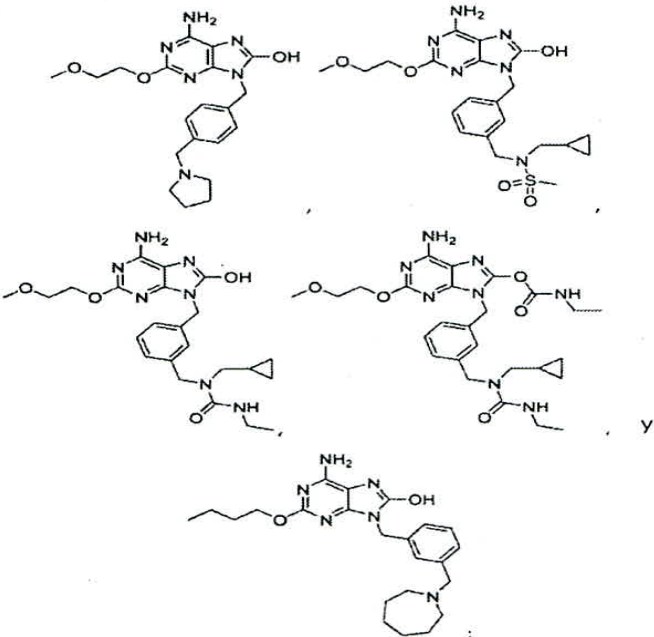
Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	           

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Capítulo reivindicatorio presentado en la revocatoria directa presentada en la solicitud original con radicado No. 09145298 000022.	Capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000.
	 o sales, y/o ésteres farmacéuticamente aceptables del mismo.

Posteriormente la solicitud divisional identificada con el radicado No. 14-059472-00000-0000 fue denegada mediante Resolución No. 42255 del 27 de junio de 2016, al estimar que la materia reclamada en la solicitud divisional ya había sido objeto de patente en la solicitud parental con radicado No 09-145298-00012-0000 mediante Resolución No 1524 de enero de 2013.

Así las cosas, se evidencia que existió un error por parte del Examinador al no tener en cuenta en su análisis comparativo el radicado No. 09-145298-00022-0000 del 19 de marzo de 2014, mediante el cual la sociedad solicitante presentó una división de la materia comprendida en la solicitud inicial 09-145298 a la cual se le concedió patente, con el fin de que esta cobijara solamente un compuesto particular de la invención; mientras que en la solicitud divisional 14-059472 se hacía referencia a los restantes 60 compuestos específicos los cuales ya habían sido objeto de concesión.

Por lo que se concluye, que SÍ existe una verdadera división de la materia concedida entre la solicitud original 09-145298 y la solicitud divisional con radicado No. 14-059472-00000-0000.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la reivindicación 1, incluida en el escrito radicado con el No 14-059472-00000-0000 del 19 de marzo de 2014, cumple con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39398

Ref. Expediente N° NC2016/0000783

Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente el título de la invención quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 6-AMINO-9-BENCIL-9H-PURIN-8-OL QUE ACTUAN DE MANERA SELECTIVA EL RECEPTOR TIPO TOLL (TLR7)”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 42255 del 27 de junio de 2016, por medio de la cual se denegó una patente de invención, 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:

“DERIVADOS DE 6-AMINO-9-BENCIL-9H-PURIN-8-OL QUE ACTUAN DE MANERA SELECTIVA EL RECEPTOR TIPO TOLL (TLR7)”

Clasificación IPC: C07D 473/18; A61K 31/12 // 31/522 // 35/52.

Reivindicación(es): 1, incluida en el radicado N° 14-059472-00000-0000.

Titular(es): GILEAD SCIENCE, INC.

Domicilio(s): Foster City, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Michael Graupe y Randall L. Halcomb.

Prioridad(es) N° 60/937,726
60/959,714

Fecha: 29 de junio de 2007.
16 de julio de 2007.

País: US.
US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/007955. ***Fecha:*** 26 de junio de 2008.

Vigente desde: 26 de junio de 2008

Hasta: 26 de junio 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.

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

Resolución N° 39398

Ref. Expediente N° NC2016/0000783

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad GILEAD SCIENCES, INC. y a la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.S. – LAFRANCOL S.A.S.- en calidad de Opositora, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar terminada la etapa administrativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de julio de 2017



PABLO FELIPE ROBLED DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio