

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

Resolución N° 44114

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

**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. 42648 del 27 de Junio de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE LOS NUCLEÓSIDOS SUSTITUÍDOS EN 4’- AZIDO, 3’- FLUOROCOMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL RNA DEL HCV”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 a 10 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de Agosto de 2016, bajo el número NC2016/0000881, la sociedad RIBOSCIENCE, LLC, presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No.42648 del 27 de Junio de 2016 con el objetivo de que se revocara y se concediera la patente de invención. Para tal fin, divide la presente solicitud de invención de forma que la solicitud original quedó conformada por 8 reivindicaciones y la solicitud divisional por 2 reivindicaciones.

**TERCERO:** Que mediante Resolución No. 81858 del 11 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 42648 del 27 de Junio de 2016 y concedió patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE LOS NUCLEÓSIDOS SUSTITUÍDOS EN 4’- AZIDO, 3’- FLUOROCOMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL RNA DEL HCV”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

**CUARTO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de enero de 2018 con el No NC2018/0000561, la sociedad solicitante RIBOSCIENCE LLC presentó una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 81858 del 11 de diciembre de 2017 con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Página 1 de 7



## Resolución N° 44114

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

La sociedad solicitante indica que “(...) mediante Resolución No. 81858 de 11 de diciembre de 2017, la Superintendencia concedió, debido a una confusión, el privilegio de patente para el set reivindicatorio de 8 reivindicaciones presentado en el recurso de reposición del 11 de agosto de 2016, y no para las 10 reivindicaciones presentadas en la modificación voluntaria del 3 de octubre de 2017 radicado bajo el NC2017/0010056 (...) Respetuosamente solicito a ese Despacho revisar nuevamente el caso de la referencia y, en consecuencia revocar la Resolución Número **81858** a la luz de los hechos mencionados, con el fin de que se tenga en cuenta la modificación voluntaria presentada el 3 de octubre de 2017 y en consecuencia se conceda el capítulo reivindicatorio para las 10 reivindicaciones del capítulo reivindicatorio actual”.

**QUINTO:** Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: “La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.

**SEXTO:** Que de acuerdo con lo manifestado por la sociedad solicitante, se requiere la revocatoria del acto administrativo por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, por considerar que este Despacho no tuvo en cuenta la modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio allegado al radicado No. NC2017/0010056 el 3 de Octubre de 2017.

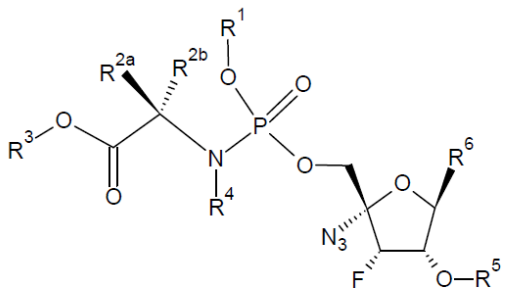
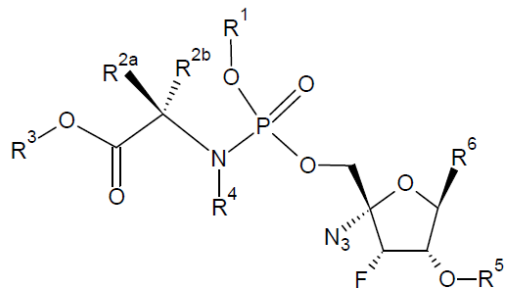
Al respecto, es preciso señalar que, si bien es cierto que mediante la revocatoria directa se concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, con consideración en el interés general de salvaguardar el principio de legalidad o reparar un daño público, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones adoptadas por la administración en desarrollo de los trámites a su cargo.

**Resolución N° 44114**

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

En el presente caso, la sociedad solicitante controvierte el hecho que este Despacho no tuvo en cuenta el último capítulo reivindicatorio aportado mediante radicado bajo el N° NC2017/0010056 el 3 de Octubre de 2017, conformado por diez (10) reivindicaciones al proferir la Resolución N° 81858 del 11 de diciembre de 2017 mediante la cual decidió conceder la patente de invención al capítulo reivindicatorio que la recurrente anexó al escrito con radicado bajo el N° NC2017/0010055 el 3 de Octubre de 2017.

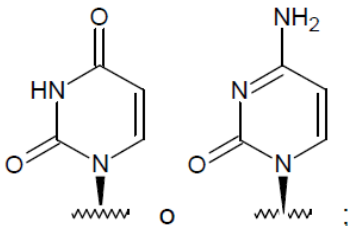
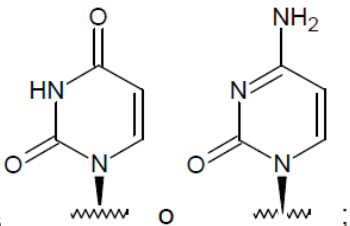
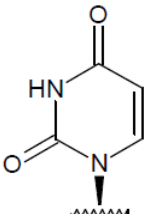
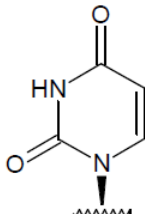
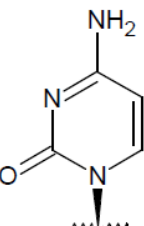
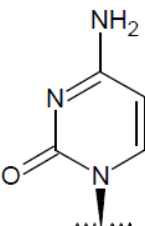
La diferencia entre los dos capítulos allegados por la recurrente estriba en que, el capítulo concedido (NC2017/0010055 el 3 de Octubre de 2017) se encuentra conformado por ocho (8) cláusulas las cuales corresponden de forma literal a las reivindicaciones 1 a 8 del capítulo reivindicatorio de la solicitud original bajo el radicado No. 14-133951-00007-0000 del 08 de febrero de 2016, mientras que el capítulo reivindicatorio allegado con el escrito No. NC2017/0010056 comprende diez (10) reivindicaciones, en donde se contemplan las ocho (8) reivindicaciones inicialmente presentadas y dos (2) reivindicaciones más que se encuentran referidas a compuestos específicos derivados de los nucleósidos sustituidos en 4'-azido, 3'-fluoro, como inhibidores de la replicación del RNA del VCH y a composiciones farmacéuticas que incluyen el compuesto definido en las reivindicaciones 1 a 9. Lo anterior se evidencia en la siguiente tabla comparativa,

| Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010055                                                                                                                                                                                                                                                      | Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010056                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. El compuesto con la fórmula I:</p>  <p>(I)</p> <p>En el que:<br/>R1 es H, fenilo o naftilo;<br/>R2a y R2b son independientemente H y metilo;<br/>R3 es isopropilo, etilo o bencilo;<br/>R4 es H;<br/>R5 es H o propioniloxilo.</p> | <p>1. El compuesto con la fórmula I:</p>  <p>(I)</p> <p>En el que:<br/>R1 es H, fenilo o naftilo;<br/>R2a y R2b son independientemente H y metilo;<br/>R3 es isopropilo, etilo o bencilo;<br/>R4 es H;<br/>R5 es H o propioniloxilo.</p> |



**Resolución N° 44114**

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

| Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010055                                                                                                                                                                                                                                                           | Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010056                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>R6 es  o  ;<br/>o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos.</p> |  <p>R6 es  o  ;<br/>o una sal farmacológicamente aceptable de los mismos.</p>                                              |
| 2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R1 es un naftilo o un fenilo.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R1 es un naftilo o un fenilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. El compuesto de la reivindicación 2, en el que R2a es metilo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. El compuesto de la reivindicación 2, en el que R2a es metilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. El compuesto de la reivindicación 3, en el que R2b es H.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. El compuesto de la reivindicación 3, en el que R2b es H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. El compuesto de la reivindicación 4, en el que R5 es H.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. El compuesto de la reivindicación 4, en el que R5 es H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. El compuesto de la reivindicación 4, en el que R5 es propioniloxilo.                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. El compuesto de la reivindicación 4, en el que R5 es propioniloxilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. El compuesto de la reivindicación 5, en el que R6 es                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. El compuesto de la reivindicación 5, en el que R6 es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. El compuesto de la reivindicación 5, en el que R6 es                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. El compuesto de la reivindicación 5, en el que R6 es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>9. Un compuesto seleccionado a partir del grupo que incluye:</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino}-propionato de isopropilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-</p> |



## Resolución N° 44114

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

| Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010055 | Capítulo reivindicatorio presentado con el radicado No. NC2017/0010056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de etilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1-ilo)-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de etilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de isopropilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de bencilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de etilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-fenoxi-fosforilamino]-propionato de isopropilo;</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-hidroxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-hidroxi-fosforilamino]-propionato de isopropilo;</p> <p>y</p> <p>(S)-2-[[[(2R,3S,4S,5R)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pirimidin-1-ilo)-2-azido-3-fluoro-4-propioniloxi-tetrahidro-furan-2-ilmetoxi]-(naftalen-1-iloxi)-fosforilamino]-propionato de isopropilo.</p> |
|                                                                        | <p>10. Una composición farmacéutica que incluye un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 y transportadores terapéuticamente inertes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

En este orden de ideas, este Despacho encuentra que le asiste la razón a la solicitante cuando argumenta que por una confusión, este Despacho no tuvo en cuenta la modificación voluntaria realizada el 3 de Octubre de 2017 teniendo en cuenta que tal modificación cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la decisión 486, ya que no amplía la divulgación inicialmente aportada. Por lo tanto, este Despacho considera que resulta procedente en



## Resolución N° 44114

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

esta instancia la revocatoria directa de la Resolución No. 81858 del 11 de diciembre de 2017, con el fin de conceder el privilegio de patente para el pliego reivindicatorio compuesto por 10 (diez) cláusulas aportado en el radicado No. NC2017/0010056.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la Resolución 81858 del 11 de diciembre de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 42648 del 27 de Junio de 2016.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 42648 del 27 de Junio de 2016, que denegó la patente de invención a la solicitud titulada: “DERIVADOS DE LOS NUCLEÓSIDOS SUSTITUÍDOS EN 4’- AZIDO, 3’- FLUORO COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL RNA DEL HCV”

**ARTÍCULO TERCERO:** 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 LOS NUCLEÓSIDOS SUSTITUÍDOS EN 4’- AZIDO, 3’- FLUORO COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL RNA DEL HCV”**

**Clasificación IPC:** C07H 19/06 // 19/16; A61K 31/7072 // 31/708; A61P 31/14.

**Reivindicación(es):** 1 a 10 incluidas en el radicado No NC2017/0010056.

**Titular(es):** RIBOSCIENCE, LLC.

**Domicilio(s):** Palo Alto, California, Estados Unidos de América.

**Inventor(es):** Mark Smith; Francisco Xavier Talamas; Jing Zhang; Zhuming Zhang.

**Prioridad(es) N°:** 61/577,712 **Fecha:** 20 de diciembre de 2011 **País:** US.

**Solicitud internacional N°:** PCT/EP2012/075688 **Fecha:** 17 de diciembre de 2012.



Resolución N° 44114

Ref. Expediente N° NC2018/0000561

**Vigente desde:** 17 de diciembre de 2012. **Hasta:** 17 de diciembre de 2032.

**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 sociedad RIBOSCIENCE, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por cuanto está agotada la etapa administrativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 25 de junio de 2018

  
PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO  
Superintendente de Industria y Comercio