

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

**RESOLUCIÓN No: 71716**

*Por la cual se otorga una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/10-057462

**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 13 de mayo de 2010, con el N° 10-057462-00000-0000, por la sociedad Eisai Inc., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "2'-FLUORO-2'-DESOXITETRAHIDROURIDINAS COMO INHIBIDORES DE CITIDINA DESAMINASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/080163 del 16 de octubre de 2008.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A, representada legalmente por su apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, oposición que, una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

**Análisis de la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.**

Argumenta el doctor Tito Noé Parra Murillo, en su calidad de apoderado de Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., que "(...) *las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden desoxitetrahidrouridinas mencionadas en la fórmula (I) de la presente solicitud, solas o en combinación con compuestos como Gemcitabina, son practicas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica*". Motivo por el cual señala que la solicitud carece de novedad y nivel inventivo.

Además, el opositor sostiene que "(...) *con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes como Gemcitabina, Decitabina, Troxacitabina entre muchos otros, es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre formulaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico*". Para este fin el opositor anexa copias extractadas de "The Merck Index" referentes a Gemcitabina, Decitabina y Troxacitabina; y referencia los documentos GB 2136425 y US 4808614 referentes a Gemcitabina y Decitabina; y WO 9218517 referente a Troxacitabina.

Afirma igualmente que "(...) *la solicitud en comento pretende reivindicar de acuerdo con su punto No 8, métodos de tratamiento y de diagnóstico los cuales no se consideran invenciones*".

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

**RESOLUCIÓN No: 71716**  
*Por la cual se otorga una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/10-057462

El solicitante responde que "(...) dichos documentos divulgan únicamente ciertos componentes que pueden ser incluidos en la composición acá reivindicada, pero no revelan el ingrediente activo derivado de tetrahidrouridina, o la composición farmacéutica en su conjunto tal y como es reclamada en el pliego reivindicatorio de la solicitud bajo estudio".

Además, el solicitante señala que " (...) dichos documentos no presentan enseñanza o sugerencia alguna relacionada con compuestos derivados de tetrahidrouridina de acuerdo a la fórmula (I) de la presente solicitud, los cuales logran la inhibición de la actividad de la enzima citidina desaminasa". De esta manera sostiene el solicitante que los documentos presentados por el opositor no desvirtúan la patentabilidad de la solicitud.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. El opositor no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el que elimina las reivindicaciones relacionadas con métodos de tratamiento y diagnóstico. Los documentos presentados por el opositor no afectan la patentabilidad de la solicitud debido a que el objeto de la solicitud se refiere a un compuesto de fórmula I y no a la existencia de composiciones que comprendan Gemcitabina, Decitabina y Troxacitabina, por lo cual la existencia de estos principios activos no afecta la patentabilidad de la solicitud ya que los documentos presentados por el opositor no divulgan específicamente el compuesto reclamado en la solicitud. Por el contrario los documentos presentados no proporcionan ninguna enseñanza que permita llegar a la obtención del compuesto de fórmula I el cual pueda ser administrado en combinación con compuestos como Gemcitabina, Decitabina y Troxacitabina aumentando sus propiedades farmacocinéticas dada su susceptibilidad a ser desaminados por la acción de la citidina desaminasa.

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

**TERCERO:** 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."

**CUARTO:** Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 11 contenidas en los folios 323 a 325

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RESOLUCIÓN No: 71716**

*Por la cual se otorga una patente de invención*

**CERTIFICADO**

Rad. PCT/10-057462

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 el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano Lafranco 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 (PCT), para la creación titulada:

**"2'-FLUORO-2'-DESOXITETRAHIDROURIDINAS COMO INHIBIDORES DE CITIDINA  
DESAMINASA "**

**Clasificación IPC:** C 07 H 019/004

**Reivindicaciones:** 1 a 11      **Folios:** 323 a 325.

**Titular:** EISAI INC.

**Domicilio:** New Jersey, Estados Unidos de América.

**Inventores:** Gregory S. Hamilton, Takashi Tsukamoto, Danna V. Ferraris, Bridget Duvall y Rena Lapidus.

**Prioridad N°:** 60/980,397      **Fecha:** 16 de octubre de 2007      **País:** US.

**Solicitud internacional N°:** PCT/US2008/080163      **Fecha:** 16 de octubre de 2008.

**Vigente desde:** 16 de octubre de 2008      **Hasta:** 16 de octubre 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: 71716**

*Por la cual se otorga una patente de invención*

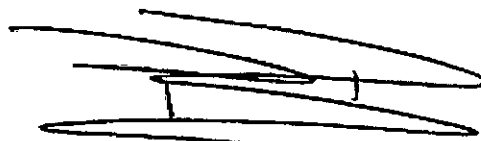
**CERTIFICADO**

Rad. PCT/10-057462

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Eisai Inc. y al doctor Tito Noé Parra Murillo, apoderado de Laboratorio Franco Colombiano S.A., sociedad opositora, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 26 Nov 2012

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: Rodolfo Cadena Amaya ✓  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓  
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓