

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47991

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-037834

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 5 de abril de 2010 con el N° 10-037834-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Cilag AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA PRODUCIR 2'-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA)", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP 2008/063581 del 10 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(s) sociedad(es) Synthesis S.A.S., la(cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19156, notificado por fijación en lista el 23 de octubre de 2012, 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

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-037834-00012-0000 del 17 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 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 oposición presentada por la sociedad Synthesis S.A.S.

Argumenta el opositor, que la presente solicitud carece de nivel inventivo, basándose en los documentos US 4082911 (D1) y US 4209613 (D2), los cuales enseñan métodos de síntesis de decitabina y a utilizar los catalizadores reivindicados, concluyendo que la combinación de enseñanzas de dichas anterioridades afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47991

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-037834

Frente a la oposición presentada la solicitante argumenta que el objeto de la solicitud en estudio es proporcionar un derivado de monosacárido con una base sililada en un disolvente y catalizador adecuados. En cuanto a D1 dice que dicho documento enseña catalizadores de tipo trialkylsilyl éster de un ácido inorgánico fuerte, que D2 revela catalizadores de tipo trialkylsilyl éster de un ácido orgánico fuerte y, por el contrario, la presente solicitud enseña catalizadores de tipo sal, los cuales simplifican el proceso y hacen que el mismo sea selectivo para el isómero beta de decitabina, concluyendo que dichas anterioridades no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar la manera como los documentos D1 y D2 enseñan a aumentar el rendimiento y la selectividad en la síntesis de nucleósidos con catalizadores tipo sal del ácido trifluorometansulfónico, mucho menos la sal de litio del mismo seleccionada como la preferida para la síntesis y tampoco sugiere que el método diera lugar a una alta estereoselectividad con una relación α/β de 16:84 con un rendimiento de reacción del 99.1% (Págs. 8 y 9, ejemplo 11).

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO: 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.”*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 6 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“MÉTODO PARA PRODUCIR 2'-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA) CON MAYOR SELECTIVIDAD AL ISÓMERO β ”.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47991
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-037834

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Synthesis 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:

"MÉTODO PARA PRODUCIR 2'-DESOXI-5-AZACITIDINA (DECITABINA) CON MAYOR SELECTIVIDAD AL ISÓMERO β "

Clasificación IPC: C07H19/12.

Reivindicación(es): 1 a 6 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-037834-00012-000.

Titular(es): CILAG AG.

Domicilio(s): Schaffhausen, Suiza.

Inventor(es): Oliver Jungmann y Norbert Kraut.

Prioridad(es) N°: EP 07019826.2 **Fecha:** 10 de octubre de 2007

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/063581 **Fecha:** 10 de octubre de 2008.

Vigente desde: 10 de octubre de 2008 **Hasta:** 10 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47991
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

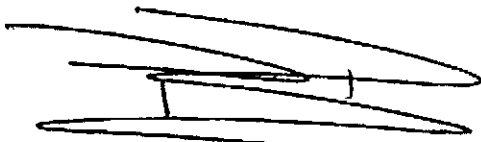
Rad. PCT/10-037834

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Cilag AG., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Synthesis S.A.S, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas 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 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALICIA LLOREDA RICAUTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)
ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
negocios@optimun-co.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓