

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43884
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT10-74430

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 21 de junio de 2010, con el N° 10-074430-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Lg Life Sciences Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS INHIBIDORES DE DEPEPTIDIL PEPTIDASA-IV, MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN COMO AGENTES ACTIVOS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR2008/007543 del 19 de diciembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 630 del 21 de julio de 2011 habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1691, notificado por fijación en lista el 05 de febrero de 2013, 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° 10-074430-00007-0000 del 16 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 9 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 PROCAPS S.A .

La sociedad opositora Procaps argumenta que el documento WO2006104356 afecta la patentabilidad de la materia reivindicada porque divulga compuestos derivados de 2-amino-4oxobutil que presentan actividad inhibitoria contra la dipeptil peptidasa-IV (DPP-IV) métodos de preparación y composiciones farmacéuticas de los mismos, la sociedad opositora argumenta que la única diferencia existente entre la materia reclamada en la solicitud y la divulgada en el documento WO2006104356 es la presencia de un grupo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43884

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT10-74430

hidroxilo o carbonilo en la fórmula 4 de la solicitud. Por lo anterior, la sociedad opositora concluye que la solicitud presentada carece de nivel inventivo ya que para una persona versada en la materia son simplemente opciones de diseño.

Frente a tales argumentos, la solicitante no da respuesta a la oposición presentada por la sociedad Procaps.

Respecto al documento presentado por la sociedad (es) opositora (s) Procaps S.A, esta Oficina encuentra que aunque el documento WO2006104356 divulga compuestos derivados de 2 amino-oxobutil con actividad inhibitoria contra la dipeptil peptidasa-IV (DPP-IV), los compuestos de la solicitud difieren estructuralmente de los divulgados en el documento D1 en que el X del compuesto de fórmula (1) está sustituido con hidroxilo o carbonilo, además, los compuestos reivindicados en la presente solicitud muestran selectividad sobre estos receptores DPP-IV cuando son evaluados contra receptores DPP-II, DPP-VIII Y DPP-IX. Por lo tanto, este Despacho concluye que las enseñanzas del documento WO2006104356 no anticipan los elementos característicos de los compuestos reivindicados, por lo que no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analiza.

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 9 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: *"Derivados 2-amino-4-oxobutil hidroxipiperidin-2-ona como inhibidores de dipeptidil peptidasa-iv, sus métodos de preparación, y composiciones farmacéuticas que los contienen como agentes activos "*

RESUELVE:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43884
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT10-74430

Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

"DERIVADOS 2-AMINO-4 OXOBUTIL HIDROXIPIPERIDIN-2-ONA COMO INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV, SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN COMO AGENTES ACTIVOS "

Clasificación IPC: C07D 471/104.

Reivindicación(es): 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-074430-00007-0000.

Titular(es): LG LIFE SCIENCES LIMITED.

Domicilio(s): Seúl, República de Corea.

Inventor(es): Chang-Seok LEE, Hyeno Joo YIM, Kyoung-Hee KIM, Jaeick LEE, Sung-Hack LEE, Kyu Woong LEE, Hee Bong LEE, Wan Su Park y Changhee Min.

Solicitud internacional N°: PCT/KR2008/007543 **Fecha:** 19 de diciembre de 2007.

Prioridad(es) N°: 10-2007-0134887 **Fecha:** 21 de diciembre de 2007 **País:** KR.

Vigente desde: 19 de diciembre de 2008 **Hasta:** 19 de diciembre 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) LG

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43884
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

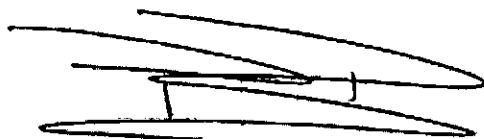
Rad.PCT10-74430

LIFE SICIENCES limited, y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A, entregándoles copia de la misma y 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
Luis Felipe Castillo Gibsone
info@castillograu.com

Doctor(a)
Eliana Isaura Moreno Bohórquez
negocios@optimun-co.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez ✓
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓