

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27355

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-143959

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 17 de noviembre de 2010, con el N° 10-143959-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Reata Pharmaceuticals Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ANTIOXIDANTES MODULADORES DE LA INFLAMACIÓN: DERIVADOS DEL ÁCIDO OLEANÓLICO CON AMINO Y OTRAS MODIFICACIONES EN C-17", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/041172 del 20 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol 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° 22083, notificado por fijación en lista el 04 de Diciembre 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° 10-143959-00012-0000 del 17 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación (es) 1 a 7 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas. 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 Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.

La sociedad opositora argumenta que la solicitud en estudio incumple los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Por su parte, la sociedad opositora señala que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden derivados del ácido oleanólico como kits y artículos fabricados, útiles para sintetizarlos, son prácticas y eventos conocidos en la industria farmacéutica. No

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27355

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-143959

existe ninguna novedad ni nivel inventivo sobre estos preceptos.

Manifiesta, la sociedad opositora que los compuestos atorvastatina, rosuvastatina, imatinib, cetuximab, metropolol, entre otros, que forman parte de las composiciones farmacéuticas que se reclaman son moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico. De esta manera, el oponente cita el libro "The Merck Index" en donde se encuentra el principio activo atorvastatina. Además, cita algunos documentos patente que mencionan dichas moléculas.

Frente a la oposición presentada la solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el N° 10-143959-00008-0000 del 30 de mayo de 2012 en donde ya no se encuentra la reivindicación que contemplaba composiciones con el compuesto de fórmula I y otros compuestos como los que menciona la sociedad opositora.

Con respecto a lo anterior, esta Oficina encuentra que ni los documentos como tampoco lo argumentos presentados por la sociedad opositora tienen fundamento, puesto que no mencionan el compuesto objeto de la solicitud.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, y frente a las modificaciones presentadas por la solicitante en donde se eliminan las combinaciones del compuesto reclamado con otras moléculas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. La sociedad opositora no suministra algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

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 7 incluidas en el radicado bajo el N° 10-143959-00012-0000 del 17 de abril de 2013 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27355

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-143959

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DEL ÁCIDO OLEANÓLICO CON AMINO Y OTRAS MODIFICACIONES EN C-17, COMO AGENTES ANTIOXIDANTES MODULADORES DE LA INFLAMACIÓN".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol 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:

"DERIVADOS DEL ÁCIDO OLEANÓLICO CON AMINO Y OTRAS MODIFICACIONES EN C-17, COMO AGENTES ANTIOXIDANTES MODULADORES DE LA INFLAMACIÓN "

Clasificación IPC: A61K31/56.

Reivindicación(es): 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-143959-00012-0000.

Titular(es): REATA PHARMACEUTICALS INC.

Domicilio(s): Irving, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Eric Anderson, Xin Jiang y Melean Visnick.

Prioridad(es) N°: 61/046,342 **Fecha:** 18 de abril de 2008 **País:** US.
61/111,269 **Fecha:** 4 de noviembre de 2008 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/041172 **Fecha:** 20 de abril de 2009.

Vigente desde: 20 de abril de 2009 **Hasta:** 20 de abril de 2029

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: 27355

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

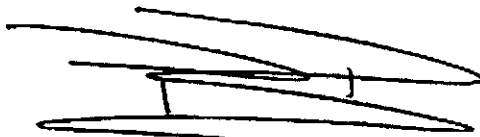
Rad. PCT/10-143959

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) Reata Pharmaceuticals Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., 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 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓