

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-161489

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. 37571 del 24 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DE ESTER BORONATO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2013 con el No. 10-161489-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, el recurrente afirma que la materia reclamada presenta un efecto sorprendente en comparación con el borzetomib enseñado en D1 y adjunta el artículo “Evaluation of the Proteasome Inhibitor MNL9708 in Preclinical Models of Human Cancer” de Erik Kupperman (anexo al presente recurso), según el cual los compuestos reivindicados *“permiten obtener un efecto técnico sorprendente evidenciado en una biodisponibilidad superior, un perfil farmacocinético y farmacodinámico mejorado y una mejor actividad tumoral...”*

Finalmente, el recurrente concluye que D1 no anticipa la materia de la presente invención y, por lo tanto, los compuestos aquí reivindicados son inventivos a la luz de la anterioridad citada.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia del documento D1, esta Oficina aclara que dicho documento enseña, de manera general, compuestos derivados de ácido borónico de fórmula (1) que son inhibidores de proteasoma (pág. 1), los cuales se diferencian de la materia reclamada en que el grupo protector es diferente, así como en los sustituyentes Rb3 y Rb4. Por lo tanto, el problema técnico objetivo de la presente solicitud es la provisión de compuestos inhibidores alternativos a los revelados en D1. Es decir, debería existir un efecto sorprendente adicional de los compuestos reivindicados cuando se comparan con aquéllos enseñados en D1 para que pudiesen considerarse inventivos.

Por su parte, del estudio del artículo adjuntado por el recurrente con el presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-161489

recurso se demuestra un perfil farmacológico mejorado, una inhibición tumoral más eficaz y una actividad antitumoral más fuerte de los compuestos reclamados frente a aquéllos estructuralmente parecidos revelados en D1, es decir, dicha actividad de los compuestos reclamados no se reportó con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud. En conclusión, a pesar de reportar compuestos muy similares y con actividad igualmente similar como inhibidores de proteasoma, los compuestos reivindicados presentan un efecto técnico sorprendente o mejorado respecto a lo reportado en D1.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra que el objeto de la solicitud en estudio cumple los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en los anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 37571 del 24 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

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:

**“COMPUESTOS DE ESTER BORONATO Y COMPOSICIONES
FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS”**

Clasificación IPC: A 61 K 38/05; C 07 F 5/02

Reivindicaciones: 1 a 14 **Radicado No.:** 10-161489-00007-0000 de 07 de
junio de 2013

Titular: MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: Cambridge, Massachusetts -Estados Unidos de América-

Inventores: Eric L. Elliot, Abu J. Ferdous, Michael J. Kaufman, Sonja A. Komar, Debra L. Mazaik, Quentin J. McCubbin, Phoung M. Nguyen, Vaithianathan Palaniappan, Raymond D. Skwierczynski, Nobel T. Truong, Csanad M. Varga y Peter N. Zawaneh.

Prioridades N°: 61/132,244
61/211,499

Fecha: 17 de junio de 2008
31 de marzo de 2009

País: US
US

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-161489

Solicitud Internacional N°: PCT/US2009/003602 **Fecha:** 16 de junio de 2009

Vigente desde: 16 de junio de 2009 **Hasta:** 16 de junio 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.

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 sociedad MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUIS PATIÑO LEYVA
patmarks@prietocarrizosa.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez