



No. 11-011423- -00006-0000

Fecha: 2012-03-12 14:10:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 400 OPOSIOBSERVTER Folios: 11

FORMULARIO ÚNICO DE OPOSICIÓN

①

OPOSICIÓN A:

- | | |
|--|--|
| ☒ Patente de Invención. | ☐ Marca Colectiva. |
| ☐ Patente de Modelo de Utilidad. | ☐ Marca de Certificación. |
| ☐ Diseño Industrial. | ☐ Lema Comercial. |
| ☐ Esquema de Trazado para Circuitos Integrados. | |
| ☐ Marcas de Productos o Servicios. | |

②

**SOLICITUD
PUBLICADA**

Numero del expediente: 11-11423
Solicitante: ASTRAZENECA AB
Apoderado: CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA
Título de la nueva creación o denominación del signo: DERIVADOS DE PIRAZOLO(3,4)
PIRIMIDIM - 4-IL Y SUS USOS PARA TRATAR DIABETES Y OBESIDAD TAR DIABETES Y OBESIDAD
Gaceta: 635

③ **OPOSICIÓN PRESENTADA POR:**

SOLICITANTE	Nombre: PROCAPS S.A.	IDENTIFICACIÓN	
	Dirección: CALLE 80 No. 78b-201 Nacionalidad o Domicilio: COLOMBIA Lugar de Constitución: BARRANQUILLA	C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>890.106.527-5</u>	
REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ	IDENTIFICACIÓN	
	Dirección: CARRERA 13 119-95 Teléfono: (571)2131213 Fax: 6121979 E-mail: negocios@optimum-co.com	C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>51.975.664</u> TP <u>83823</u>	

④ **FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN:**

Art.14, 16, 18, 20 y 30 de la Decisión 486 de la CAN

Causal: No cumple con los requisitos de patentabilidad.

Signo opositor: _____

Justificación: _____

La presente solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad dado que lo revelado, ya se encontraba en el estado de la técnica o es posible derivarlo de la misma tal y como se demostrará en el capítulo "Fundamento de Hechos".

⑤ Comprobante de pago No.

12-00 19523

Fecha

14/02/2012

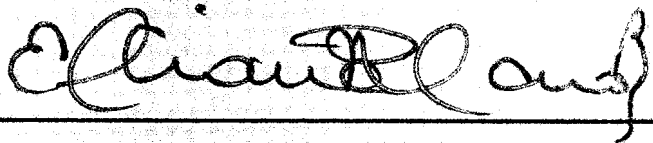
⑥ ANEXOS

- ☒ Comprobante de pago de la tasa.
- ☒ Poderes, si fuere el caso.
- ☒ Pruebas de los fundamentos de la oposición.
- ☐ Documentos que acrediten el legítimo interés, si fuere el caso.
- ☒ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

⑦

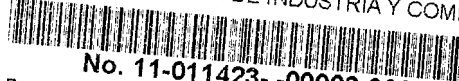
NOMBRE: ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ

FIRMA:



C.C. 51'975.664

TP. 83823

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 12 - 0014523	
				Bogotá D.C., Febrero 14 de 2012 - 11:08:21	
RECIBIDO DE : PROCAPS S.A.				NI 890.106.527	
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	380130170	10/02/2012	2.520.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO	
1	50005-01-04	PRESENTACION DE OBSERVACIONES A SOLICITUDES	12	MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	
			315.000.00	315.000.00	
				\$315.000.00	
=====					
SON: **TRESCIENTOSQUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**					
Responsable: _____					
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 11-011423- -00006-0000 Fecha: 2012-03-12 14:10:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI Act. 400 OPOSIOBSERVTER Folios: 11					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia					
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240					
Febrero 14 de 2012 - 11:08:22					

Señor Director,
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente N° 11 11423
Asunto : Oposición a la solicitud de patente de Invención titulada
"DERIVADOS DE PIRAZOLO(3,4)PIRIMIDIM - 4-IL Y SUS
USOS PARA TRATAR DIABETES Y OBESIDAD"
Solicitante : ASTRAZENECA AB
Opositora : PROCAPS S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 635 del 20 de diciembre de 2011

Yo, **ELIANA ISAURO MORENO BOHORQUEZ**, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **PROCAPS S.A.** conformada bajo las leyes de la República de Colombia, atentamente manifiesto que estando dentro del término de ley y por orden expresa de mi representada, presento oposición a la concesión del registro de la Patente de Invención titulada "**DERIVADOS DE PIRAZOLO(3,4)PIRIMIDIM - 4-IL Y SUS USOS PARA TRATAR DIABETES Y OBESIDAD**", cuyo titular es **ASTRAZENECA AB**, y pido a Usted declarar fundada esta oposición y en consecuencia negar el registro de la patente solicitada.

1. INTERÉS PARA ACTUAR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, estando dentro del término estipulado por la ley, manifiesto el legítimo interés de nuestra representada para oponerse al registro de la patente de la referencia, atendiendo a que la solicitud pretendida no cumple con los requisitos dispuestos en la ley como se analizará más adelante y de ser concedida afectaría directamente la comercialización de algunos productos de mi representada, que contienen, en particular **DERIVADOS DE PIRAZOLO(3,4)PIRIMIDIM - 4-IL**. Por lo tanto, solicito respetuosamente a ese Despacho se sirva tener en cuenta la presente oposición dentro del trámite administrativo que se surte en esta Superintendencia.

2. FUNDAMENTOS DE HECHOS

2.1. La solicitud objeto de la presente fue presentada el 01 de febrero de 2011, reivindicando prioridad bajo la solicitud US20080085919 del 2008-08-04; y fue publicada en Colombia, en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, cuya publicación internacional corresponde a la WO 2010/015849 del 2010-02-11.

2.2. La solicitud colombiana 11 11423 objeto de la presente oposición, se refiere a un grupo de 2-[[1-sustituido-1H-pirazolo [3,4-d] pirimidin-4-il](tio,oxi o amino)-N-(heteroaril)alcanamidas que son útiles en el tratamiento o prevención de una enfermedad o afección médica mediada por glucoquinasa (GLK o GK). Y menciona que se sabe que los activadores de (GK (GKA) activan la GK en las



células β - pancreáticas, lo que conduce a una reducción del umbral de glucosa para la secreción de insulina. Adicionalmente, los GKA activan la GK hepática, estimulando así la captación de glucosa hepática y suprimiendo la salida de glucosa hepática. El efecto farmacológico neto de los GKA es el de reducir los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, según la solicitud objeto de la presente oposición, dichos compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Finalmente la solicitud colombiana 11 011423 se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y a métodos de tratamiento de enfermedades mediadas por GLK que utilizan dichos compuestos.

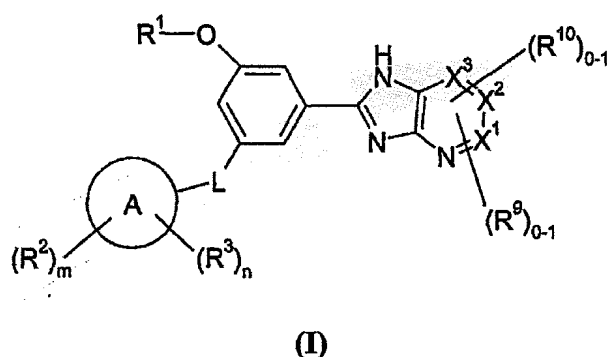
2.3. En primera instancia, se debe advertir que las reivindicaciones se refieren a métodos de tratamiento y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto tangible y según la legislación, decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- *“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)”*, los usos no están contemplados como patentables; y, Artículo 20.- *“No serán patentables (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”*. Solo serán patentables los productos o procedimientos. Por lo tanto a luz de la norma, dicha materia referente a métodos de tratamiento no sería patentable.

2.4. Ahora bien, con base en el artículo 14 de la Decisión 486 de la CAN consagra lo siguiente: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*. Así las cosas, las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel inventivo. Bien, pues antes de la

fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud:

- D1: WO2006125958 publicada el 30 de noviembre de 2006.

2.5. Ahora bien, el documento D1, se refiere a los compuestos de Fórmula (I), en donde $R^{<1>}$ - $R^{<10>}$, A y X $<1>$ a X $<3>$ son como se describen en la especificación, y sus sales y profármacos, son activadores de la glucoquinasa (GK o GLK) y son por lo tanto útiles en el tratamiento de, por ejemplo, diabetes de tipo 2. Los procesos para preparar compuestos de fórmula (I) también se describen.



De manera particular, el documento D1 que puede ser considerado como el estado de la técnica anterior más cercano para la evaluación de la altura inventiva en la descripción y en el ejemplo 1 describe el compuesto 2 - (3-benciloxi) - 5 - ((1,8) - 2 - metoxi-1-metiletoxi) fenil)-3H-imidazo [4,5-b] piridina se usa para tratar enfermedades mediadas GLK tales como la diabetes y la obesidad; dicho compuesto difiere de los presentados en la solicitud colombiana objeto de la presente oposición en que estos poseen un radical "pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl" unido a un grupo amido con un átomo O, S o N, mientras que los del Documento 1 poseen un radical "imidazo[4,5-b]pyridine" substituido por un fenilo.

2.6. Por lo tanto, este documento objeto de oposición a la luz del documento D1 carece evidentemente de ALTURA INVENTIVA.

2.7. En consecuencia y de acuerdo a lo descrito anteriormente, se deriva que la solicitud colombiana 11 11423 no puede pretender un monopolio por patente toda vez que lo que pretende no cumple con dos de los tres requisitos necesarios para su protección.

2.8. Que por consiguiente, respecto a la solicitud pretendida se tiene que:

2.8.1. **CARENCIA DE ALTURA INVENTIVA.** Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 18.- *“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*. A la fecha de prioridad, 04 de agosto de 2008, a partir del documento D1, un experto en la materia puede llegar de manera evidente a un grupo de compuestos 2-[[1-sustituido-1H-pirazolo [3,4-d] pirimidin-4-il]](tio,oxi o amino)-N-(heteroaril)alcanamidas que son útiles en el tratamiento o prevención de una enfermedad o afección médica mediada por glucoquinasa (GLK o GK), que son conocidos activadores de GLK, mediante el cambio de un radical, lo que mantiene su conocida actividad y que son útiles para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad; sobre lo cual busca protección en el capítulo reivindicatorio.

2.8.2. **CARENCIA DE APLICACIÓN INDUSTRIAL** La Decisión 486 de la CAN consagra en su artículo 14 lo siguiente: *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la*

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". La presente solicitud carece de aplicación Industrial ya que como se demostró anteriormente, algunas cláusulas reclaman métodos de tratamiento y estos no son aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a escala industrial. Por lo tanto, el objeto de la presente invención referido a los métodos de tratamiento, no cumple con el requisito de la aplicación industrial.

2.9. Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad pues es contrario a lo que dicta la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Artículo 14.- *"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."* La solicitud pretendida no cumple con dos de los tres requisitos de patentabilidad.

2.10. Por todo lo anterior, atentamente solicito a usted que se sirva declarar fundada **"DERIVADOS DE PIRAZOLO(3,4)PIRIMIDIM - 4-IL Y SUS USOS PARA TRATAR DIABETES Y OBESIDAD"**, cuyo titular es **ASTRAZENECA AB**, solicitud Colombiana que apareció publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011.

3. PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes, solicito a usted tener como prueba en este asunto los siguientes:

D1: WO2006125958 publicada el 30 de noviembre de 2006.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta observación en las normas legales siguientes:

- 4.1. Numeral 1 del artículo 586 del Código de Comercio.
- 4.2. Artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- 4.3. En las demás normas concordantes.

5. ANEXOS

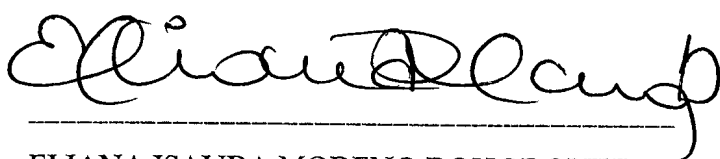
Para los efectos correspondientes anexo al presente escrito los siguientes documentos:

1. Poder para actuar en el presente.
2. Documento que acredita al representante legal de PROCAPS S.A.
3. Recibo de caja del respectivo pago de tasa.
4. Copias de los documentos:
 - D1: WO2006125958 publicada el 30 de noviembre de 2006.

6. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que por disposición del artículo 50 del Decreto 01 de 1984 debe hacer su Despacho, informo que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mis oficinas situadas en la Carrera 13 N° 119-95, Of. 104 de esta ciudad de Bogotá.

Señor Superintendente,



ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
C.C. 51'975.664 de Bogotá
T.P.A. 83823 del C.S. de la J.