

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-028419

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 08 de marzo de 2011, con el N° 11-028419-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Novartis AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE PICOLINAMIDA COMO INHIBORES DE QUINASA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/061205 del 31 de agosto de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Laboratorios Lafrancol S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13434, notificado por fijación en lista el 30 de julio 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° 11-028419-00009-0000 del 22 de octubre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 20 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 LAFRANCOL S.A.

Dice la opositora que esta solicitud pretende obtener patente para derivados de picolamida como inhibidores de quinasa. El opositor expresa que la materia reclamada en esta solicitud se encuentra comprendida en el estado de la técnica por lo cual no cumple los requisitos de patentabilidad, novedad y nivel inventivo. Para sustentar lo anterior allega al expediente el documento Index Merck Ed. 14 de 2006. Este documento enseña las propiedades fisicoquímicas de los compuestos IMATINIB, RITUXIMAB, CARBOPLATINO, GEMCITABINA, IRINOTECAN.

La opositora concluye que las combinaciones entre derivados de picolamida con otros agentes anticancerígenos ya se encuentran definido en el estado del arte y que una persona versada en la materia incluiría a éstos últimos dentro de una composición farmacéutica que contiene picolamida para alcanzar así las pretensiones de la solicitud.

Al respecto, la solicitante manifiesta que el contenido definido en el documento INDEX MERCK Ed. 14, 2006, sólo divulga las características de los ingredientes activos. Además

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 72831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-028419

señala, que estructuralmente los compuestos presentados por el opositor no tienen ninguna similitud con el compuesto reivindicado.

La solicitante concluye que el contenido del documento allegado no le permite a una persona medianamente versada en la materia, alcanzar el objeto de la materia reclamada y que por lo tanto, no se desvirtúan los requisitos de patentabilidad.

Este Despacho luego de revisar el contenido del documento allegado INDEX MERCK Ed. 14, 2006, págs. 296, 755, 851, 885 y 1422, considera que el mismo no desvirtúa los requisitos de patentabilidad, comoquiera que sólo describe las características fisicoquímicas de los agentes adicionales definidos dentro la composición y no afectan el objeto principal de la reclamación, que son derivados de picolamidas como inhibidores de quinasa. Por lo anterior, dicho documento no se considerará relevante dentro del examen de 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 20 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 DE PICOLINAMIDA COMO INHIBIDORES PIM QUINASA”**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) 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 DE PICOLINAMIDA COMO INHIBIDORES PIM QUINASA”

Clasificación IPC: C07D 401/12, 401/14; A61K 31/444; A61P 35/00.

Reivindicación(es): 1 a 20 incluidas en el radicado bajo el N° 11-028419-00009-0000

Titular(es): NOVARTIS AG.

Domicilio(s): Basel, Suiza.

Inventor(es): Matthew T. Burger, Han Wooseok, Jiong Lan y Gisele Nishiguchi.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 72831

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-028419

Prioridad(es) N°: 61/093,666 **Fecha:** 02 de septiembre de 2008 **País:** US.
61/225,660 15 de julio de 2009 US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/061205 **Fecha:** 31 de agosto de 2029

Vigente desde: 31 de agosto de 2009 **Hasta:** 31 de agosto 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(s) sociedad(es) Novartis AG. y Lafrancol S.A., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 29 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@olartemoure.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO
TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez