

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 5 4 8 3 9

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/JP 02/07129 de fecha 12 de julio del 2002, correspondiente a la patente de invención titulada "PREPARACION DE COMPUESTOS DE AMINOPYRIMIDINA", fue radicada en esta Superintendencia el 09 de enero del 2004 bajo el número 04001313, para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 556 del 30 de septiembre del 2005, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Tecnoquímicas S.A., representada legalmente por su apoderado doctor José Luis Reyes Villamizar, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al 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 visibles a folios 197 a 201 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 04-001313-00011-0000 del 30 de septiembre del 2008, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 204 a 209, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Tecnoquímicas S.A.

La oposición presentada por el doctor Reyes Villamizar, se fundamenta en que la publicación WO 0104100 describe la obtención de compuestos de fórmula (I), compuestos

54839

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N^o 5 4 8 3 9

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

que luego de unas sustituciones realizadas sobre el anillo, según la descripción, corresponderían a los compuestos de fórmula (3) y de fórmula (8) que se obtienen en los procesos de la presente solicitud.

El opositor explica, que si bien el proceso de obtención de compuestos de fórmula (I) del documento WO 0104100 citado como anterioridad, no es idéntico al de la solicitud, en ambos casos se obtienen el mismo tipo de compuestos de aminopirimidina (según cuadro comparativo de etapas de los respectivos procesos, visible a folios 120 a 122, del escrito de oposición); donde tras una comparación se puede ver que el compuesto de fórmula (8) y el de fórmula (3) de la solicitud, corresponden a los compuestos de fórmula (I) y de fórmula (Ib) del documento WO 0104100, respectivamente.

De igual manera argumenta el opositor que usar estos intermediarios, compuestos de fórmula (3) y de fórmula (8), en la síntesis de inhibidores de HMG-CoA como rosuvastatina, esta develado en el documento WO 0104100, por lo que el proceso de conversión de un compuesto de fórmula (3) en rosuvastatina (reivindicación 36 de la solicitud) carece de nivel inventivo.

Ahora bien, frente a los argumentos esgrimidos por el opositor, el solicitante con su respuesta presenta un nuevo capítulo reivindicatorio visible a folios 163 a 172, precisando que la oposición carece de sustento en razón a que el hecho de obtener el mismo producto final no es argumento suficiente para hacer obvios dos procesos que son totalmente diferentes, por lo tanto los argumentos expuestos no están basados en un conocimiento químico de las razones por las que el proceso carece de altura inventiva.

Sostiene el solicitante que la obtención de los compuestos (8) y (3) se realiza mediante procesos diferentes a los divulgados por la anterioridad WO 0104100 para la obtención de los compuestos I y Ib respectivamente, utilizando diferentes materiales, diferentes reacciones químicas, surgiendo diferentes intermediarios, en un número diferente de pasos (según diagramas comparativos visible a folio 158, página 4 de la respuesta), que son aspectos que no se evidencian ni sugieren a una persona con habilidad en la materia, de la lectura del documento WO 0104100 para lograr un proceso que funciona bien a gran escala y que sustenta el nivel inventivo de la solicitud.

Una vez estudiado el escrito de oposición presentado por la sociedad Tecnoquímicas S.A.,

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Nº 5 4 8 3 9

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

considera este Despacho que la misma no esta fundamentada en lo referente a que los procesos de obtención de los compuestos de fórmula (8) y (3) tienen nivel inventivo, puesto que la razón que da el opositor es que, aunque los procesos de la solicitud y de la anterioridad WO 0104100 son diferentes, se llega a los mismos compuestos conocidos como intermediarios I y Ib en el documento WO 0104100 respectivamente.

No obstante, es necesario aclarar que éstos compuestos no son los reclamados en la solicitud, lo que se reclama son procesos diferentes a los del documento WO 0104100 para la obtención de los compuestos de fórmula (3) y (8). Sin embargo, se consideró pertinente la observación de la oposición respecto a que la conversión del compuesto de fórmula (3) en rosuvastatina o una sal de ésta ya era divulgada en la anterioridad referenciada, lo que podría afectar el nivel inventivo de las reivindicaciones 35 a 37 de folio 172 del anterior capítulo reivindicatorio presentado.

La Oficina en un primer examen de fondo solicita claridad respecto de este capítulo reivindicatorio presentado y específicamente tendiente a determinar como se realiza la conversión de compuestos de fórmula (3) a rosuvastatina y la conversión de un compuesto de fórmula (8) a un inhibidor de HMG-CoA reductasa en las reivindicaciones 35 a 37 del folio 172, con el fin de comparar tales conversiones con lo enseñado en el documento WO 0104100.

Como respuesta a este primer examen de fondo, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio visible a folios 191 a 196, reorganizando el proceso de acuerdo a la secuencia de reacciones y condiciones definidas en la descripción, enfocado el capítulo en procesos para la preparación de compuestos de fórmula (3), (8), (9) y (10), y en compuestos de fórmula (1) y de fórmula (4), eliminando las reivindicaciones iniciales 35 a 37 del folio 172, relacionadas con la conversión de un compuesto de fórmula (3) a rosuvastatina y la conversión de un compuesto de fórmula (8) a un inhibidor de HMG-CoA reductasa.

Nuevamente la Oficina emite un segundo examen de fondo, puesto que no fueron eliminados los compuestos de fórmula (4) afectados por novedad con la anterioridad citada como referencia, obteniendo como respuesta del solicitante un nuevo capítulo reivindicatorio visible a folios 204 a 209 del expediente, restringido a los procesos para la preparación de compuestos de fórmula (3), (8), (9) y (10), y a un compuesto de hidroxipirimidina de fórmula (1), materia mediante la cual se logra resolver el problema

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION

Nº 5 4 8 3 9

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

objetivo propuesto, que es el de obtener un nuevo proceso para preparar un compuesto de 2-(N-metil-N-metano sulfonylamino) pirimidina o un compuesto análogo del mismo, que proporcione un alto rendimiento y/o pureza sin emplear compuestos tóxicos (haluro de cianógeno); siendo tal compuesto de aminopirimidina de fórmula (3) útil como intermediario para la preparación de rosuvastatina (Inhibidor de HMG-CoA reductasa usado como agente reductor de colesterol).

De acuerdo con lo anterior, los argumentos expuestos por el opositor, al igual que las enseñanzas contenidas en el documento WO 0104100, ya no son relevantes en el presente estudio y por lo tanto no afectan la patentabilidad de la materia contenida en el último capítulo reivindicatorio presentado, visible a folios 204 a 209 del expediente administrativo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se 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 cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en los folios 204 a 209, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: " PROCESOS PARA LA PREPARACION DE COMPUESTOS DE AMINOPIRIMIDINA, HALOGENOPIRIMIDINA, SULFONILOXIPYRIMIDINA E HIDROXIPYRIMIDINA; Y UN COMPUESTO DE HIDROXIPYRIMIDINA ".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

" PROCESOS PARA LA PREPARACION DE COMPUESTOS DE AMINOPIRIMIDINA, HALOGENOPIRIMIDINA, SULFONILOXIPYRIMIDINA E HIDROXIPYRIMIDINA; Y UN COMPUESTO DE HIDROXIPYRIMIDINA "

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **Nº 5 4 8 3 9**

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

Clasificación IPC: C 07 D 239/22, C 07 D 239/30, C 07 D 239/34, C 07 D 239/42, A 61 K 31/505, A 61 P 9/00.

Reivindicación(es): 1 a 12 **Folio(s):** 204 a 209.

Titular(es): ASTRAZENECA UK LIMITED.

Domicilio(s): Londres, Inglaterra.

Inventor(es): Akio Matsushita, Mizuho Oda, Yasuhiro Kawachi y Jun-ichi Chika

Prioridad Nº:	2001-213417	Fecha:	13 de julio del 2001	País:	JP.
	2001-213418		13 de julio del 2001		JP.
	2001-310900		09 de octubre del 2001		JP.
	2001-360339		27 de noviembre del 2001		JP.
	2002-7015		16 de enero del 2002		JP.
	2002-42076		19 de febrero del 2002		JP.

Solicitud Internacional Nº: PCT/JP 02/07129 **Fecha:** 12 de julio del 2002.

Vigente desde: 12 de julio del 2002 **Hasta:** 12 de julio del 2022

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **Nº 5 4 8 3 9**

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 04-1313

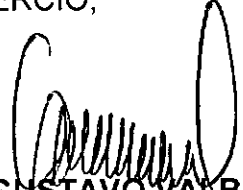
ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de AstraZeneca UK Limited., y al doctor José Luis Reyes Villamizar en su calidad de apoderado de la sociedad opositora Tecnoquímicas S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrán hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **23 DIC. 2008**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Carrera 7 N° 71 – 21, Torre B, Piso 4.

Bogotá, D.C.

Doctor

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR

Carrera 17 N° 88 – 23 Of. 205.

Bogotá, D.C.

202021