

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27362

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-102287

EI 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 11 de agosto de 2011, con el N° 11-102287-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Daiichi Sankyo Company, Limited., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTO CÍCLICO QUE CONTIENE HETEROÁTOMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2010/050221 del 12 de enero de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 642 del 16 de abril de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-102287-00007-0000 del 8 de octubre de 2012, respondió oportunamente a los argumentos de la sociedad opositora y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 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 Procaps S.A.

Argumenta la sociedad opositora que las reivindicaciones se refieren a un método de tratamiento y no sólo a la composición farmacológica o a un método de fabricación mediante la cual se obtenga un producto y que, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, solo serán patentables los productos o procedimientos. Por tanto, dicha materia referente a un método de tratamiento no sería patentable.

Al realizar el examen de nivel inventivo del objeto de la presente solicitud, la sociedad opositora señala que encontró el documento D1 WO02100405 que se refiere a los inhibidores de p38, una proteína quinasa de mamífero implicada la proliferación celular, la muerte celular

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27362
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-102287

y la respuesta a estímulos extracelulares. Dicho documento revela que los compuestos derivados de isoquinolona o de naftiridina sustituidos con un anillo hetero, grupo carbamil o similares presentan actividad inhibidora de producción de citoquina e indica que dichos compuestos son útiles en el tratamiento de enfermedades relacionadas con los huesos y su metabolismo. De modo que la firma opositora concluye que la presente solicitud no tiene nivel inventivo.

Frente a la oposición presentada la solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el N° 11-102287-00007-0000 en donde se eliminaron las reivindicaciones relacionadas con métodos de tratamiento así como restringió el objeto de la solicitud, de tal que el documento D1 citado por la sociedad opositora Procaps S.A., no afecta el nivel inventivo de la solicitud en cuestión.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece 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.

CUARTO: 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.”*

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° 11-102287-00007-0000 del 8 de octubre de 2012 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.

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE NAFTIRIDIN-CARBOXAMIDA, CON EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL HUESO”.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27362
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-102287

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Procaps 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:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE NAFTIRIDIN-CARBOXAMIDA, CON EFECTO SOBRE EL METABOLISMO DEL HUESO”

Clasificación IPC: C07D217/22.

Reivindicación(es): 1 a 15 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-102287-00007-0000.

Titular(es): DAICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.

Domicilio(s): Chuo-ku, Tokyo, Japón.

Inventor(es): Osamu Kanno, Katsuyoshi Nakajima, Kazumasa Aoki, Ryoichi Tanaka, Shimpei Hirano, Kiyoshi Oizumi y Daigo Asano.

Prioridad(es) N°: 2009-008635 **Fecha:** 19 de enero de 2009 **País:** JP.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2010/050221 **Fecha:** 12 de enero de 2010.

Vigente desde: 12 de enero de 2010 **Hasta:** 12 de enero de 2030

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) Daiichi Sankyo Company Limited., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A.,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27362

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

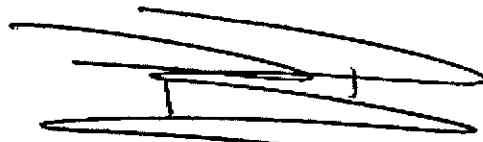
Rad. PCT/11-102287

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'ALEMÁN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
negocios@optimum-co.com

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