

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

W.A.
Solicitud presentada
26-08-2010
172

Doctor

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 04.052.629
SOLICITUD : ENTREGA DE TITULO
ASUNTO : P-1159

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-052629- -00011-0000

Fecha: 2010-08-25 15:05:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 330 COMUNICACIÓN Folios: 1

Estimado doctor Marcenaro:

Yo, DILIA RODRÍGUEZ D´ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como apoderada de este asunto, mediante resolución No. 37893 de 27 de julio de 2010, se concedió el registro de la patente en referencia a favor de mi mandante. Ya me fue entregada copia íntegra, auténtica y gratuita de dicha resolución.

Solicito que **se proceda a numerar el certificado de la patente y se ordene la entrega del título correspondiente.**

Cordialmente,

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D´ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ

173

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 37893

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No. 388

Rad. PCT/ 04-52629

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 04 de junio del 2004 con el N° 04052629-00000000, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de Novartis AG, presentó la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE NAFTIRIDINA, SU PREPARACIÓN Y SU USO COMO INHIBIDORES DE ISOENZIMA FOSFODIESTERASA 4 (PDE4)", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP 02/12300 de fecha 04 de noviembre del 2002, para que se iniciara 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° 543 del 01 de septiembre del 2004, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10750 y notificado por fijación en lista el 22 de agosto del 2008 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 140 a 146 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 N° 04-052629-00008-0000 del 30 de diciembre del 2008, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 9 (Fls. 165 a 171) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,

134

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 37893
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 04-52629

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 contenidas en los folios 165 a 171 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE NAFTIRIDINA, SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y SU PROCESO DE PREPARACIÓN".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: 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 NAFTIRIDINA, SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y SU PROCESO DE PREPARACIÓN "

Clasificación IPC: A 61 K 31/4375.

Reivindicaciones: 1 a 9 **Folios:** 165 a 171.

Titular: NOVARTIS AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Alastair Denholm, Thomas Hugo Keller, Clive McCarthy, Neil John Press y Roger John Taylor.

Prioridad N°: 0126511.5 **Fecha:** 05 de noviembre del 2001 **País:** GB.
0209882.0 30 de abril del 2002 GB.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 02/12300 **Fecha:** 04 de noviembre del 2002.

Vigente desde: 04 de noviembre del 2002 **Hasta:** 04 de noviembre del 2022.

175

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 37893
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 04-52629

ARTICULO SEGUNDO: 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.

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

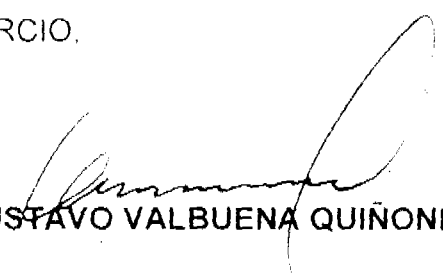
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de Novartis AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente 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.

T/04

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **27 JUL. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUÍÑONES

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6.
Bogotá D.C.

202021

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la Resolución 37893 de fecha 27/07/2010

fué notificado mediante listado número 129

el día 05/08/2010 y desistido el 19/08/2010

176

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Invención a:

Novartis Ag.

Basilea, Suiza

A la Creación denominada:

"Derivados de naftiridina, sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación"

Inventor(es):

*Alastair Denholm, Thomas Hugo Keller, Clive McCarthy, Neil John Press
, Roger John Taylor*

Certificado No. 600

Solicitud Internacional No.: PCT/EP02/12300

Clasificación Internacional: A61K 31/4375
de Patentes

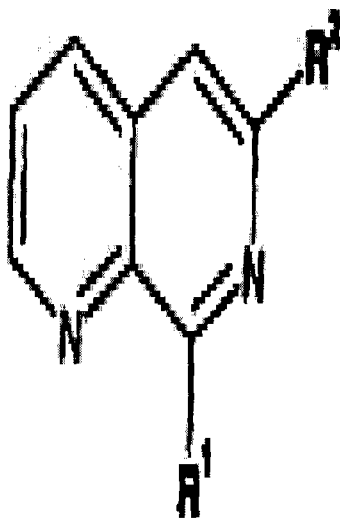
9 Reivindicaciones

Vigente Desde: 04/11/2002

Hasta: 04/11/2022

Prioridad No.: GB 0126511.5 05/11/2001

GB 0209882.0 30/04/2002



Que la solicitud de Patente de Invención No. 4 52629 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 37893 de 27/07/2010, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente de Industria y Comercio

172
177

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicación No. 04-052629

Clasificación Internacional (IPC): A61K 31/4375

Concepto Técnico No. 2269

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional PCT/EP02/12300

Fecha de Presentación Internal. Noviembre 04 de 2002

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripción: Folios: 12 a 59 como se radicó inicialmente

1.2. Reivindicaciones: Folios: 60 a 66 como se radicó inicialmente
Folios: 133 a 139 modificadas
Folios: 165 a 171 modificadas

1.3. Prioridad: REINO UNIDO 0126511.5 de Noviembre 05 de 2001
REINO UNIDO 0209882.0 de Abril 30 de 2002

1.4 Respuesta del solicitante: A Primer Art. 45 Folios: 125 a 139
A Segundo Art.45: Folios: 149 a 171

2. Análisis de la Prioridad:

La prioridad es aceptada, dado que cumple con los requisitos establecidos.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud:

"DERIVADOS DE NAFTIRIDINA, SU PREPARACION Y SU USO
COMO INHIBIDORES DE ISOENZIMA FOSFODIESTERASA 4
(PDE4)".

El objeto de la presente solicitud es la necesidad de proveer nuevos compuestos Derivados de Naftiridina, los cuales presenten acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), y además sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, en particular condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico.

✓ Reivindicaciones 1 a 7: Compuesto de fórmula (I)

✓ Reivindicación 8: Composición farmacéutica que comprende el compuesto de fórmula (I)

✓ Reivindicación 9: Proceso de preparación del compuesto de fórmula (I)

El problema planteado en la presente solicitud es suministrar nuevos compuestos Derivados de Naftiridina que sean inhibidores de Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), los cuales sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, y en particular para condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I), sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: A61K 31/4375.

4. De la solicitud de Patente:

4.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción sí cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al artículo 28 de la Decisión 486.

4.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio sí cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La presente solicitud se refiere a una sola invención, así que la misma sí cumple con el requisito de unidad de invención de acuerdo al artículo 25 de la Decisión 486.

6 No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de la solicitud es considerada una invención.

7. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se encuentra dentro de la excepciones del artículo 20 de la Decisión 486.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La materia objeto de la solicitud no se refiere a usos, ya que esta referida a proveer nuevos compuestos Derivados de Naftiridina, los cuales presenten

acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), y además sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, en particular condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico, sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación.

9. Determinación del Estado de la Técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud internacional: Noviembre 05 de 2001; y una vez consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontró documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

10. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Se aceptan los argumentos dados por el solicitante en lo que respecta a: claridad del capítulo descriptivo, las reivindicaciones, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado y el nivel inventivo de la solicitud.

11. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Se procedió a evaluar los requisitos de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

11.1 Novedad (artículo 16 D486)

Las reivindicaciones 1 a 9 se refieren a nuevos compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), los cuales presenten acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), y además sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, en particular condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico, sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación.

Se realizó el estudio de novedad comparando elemento por elemento de los compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación reivindicados en la presente solicitud con los presentes en el estado de la técnica relacionado.

De acuerdo a lo anterior, no se encontró compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), sus composiciones farmacéuticas ni sus procesos de preparación iguales a las de la presente solicitud; por lo tanto el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la decisión 486.

11.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

Las reivindicaciones 1 a 9 se refieren a nuevos compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), los cuales presenten acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), y además sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, en particular condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico, sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación.

Se realizó el estudio de nivel inventivo, y como resultado de dicho estudio no se encontró compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), los cuales presenten acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa, ni sus composiciones farmacéuticas, ni procesos de preparación que los afecten; ya que tienen diferencias estructurales significativas con respecto al estado de la técnica, entre ellas y con respecto a:

La única diferencia con D1 de la presente solicitud es que en la solicitud, los sustituyentes en posición 6 del anillo de la 1,7-naftiridina correspondiente a R2, refiere a sistemas cíclicos alquílicos de seis miembros el cual se encuentra insustituido o sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de alquilo (C1-4), carboxilo, alcoxicarbonilo (C1-8) y aminocarbonilo; mientras que en D1 los sustituyentes en la misma posición (R2) corresponden a grupos aromáticos, como grupos fenólicos p-sustituidos con grupos $(CH_2)_n C(=O)R_7$ donde n es 1 ó 0; lo cual constituye una ventaja y una solución inesperada nada obvia para una persona medianamente versada para los compuestos reivindicados.

Por lo tanto las reivindicaciones 1 a 9, se consideran que tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 de la decisión 486

11.1 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La materia relacionada en las reivindicaciones 1 a 9, relacionadas con nuevos compuestos Derivados de Naftiridina de fórmula (I), los cuales presenten acción inhibidora de la Isoenzima fosfodiesterasa 4 (PDE4), y además sean útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por PDE4, en particular condiciones inflamatorias; y para el tratamiento sintomático o profiláctico, sus composiciones farmacéuticas y su proceso de preparación; tienen Aplicación Industrial.

12. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda conceder las Reivindicaciones 1 a 9 (folios 165 a 171); sugiriendo que el título sea:

"DERIVADOS DE NAFTIRIDINA, SUS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS Y SU PROCESO DE PREPARACION", acorde con la materia a patentar.

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 2269	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202080
---------------------------	---