

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27433
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-168717

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 7 de diciembre de 2011, con el N° 11-168717-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Pronova Biopharma Norge AS., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS A LAS ÁREAS DE LOS TRASTORNOS CARDIOVASCULARES, METABÓLICOS E INFLAMATORIOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2010/001251 del 7 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 643 del 30 de abril de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) PROCAPS S.A., la(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° 11-168717-00005-0000 del 1 de febrero de 2013, presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 62 que remplaza(n) las originalmente presentadas. 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 usos y métodos 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 usos y métodos de tratamiento no sería patentable.

Al realizar el examen de novedad del objeto de la presente solicitud, la sociedad opositora señala que encontró el documento D1 EP0175591 que se refiere a un derivado de ácido láctico ópticamente activo representado por la fórmula (I) y que este documento revela un compuesto específico de los compuestos de la solicitud en estudio y dicho compuesto corresponde al ácido alfa dodeciloxipropiónico. De modo que la firma opositora concluye que la presente solicitud no es novedosa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27433
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-168717

Frente a la oposición presentada la solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio mediante escrito radicado bajo el N° 11-168717-00005-0000 en donde se eliminaron las reivindicaciones de usos y de métodos de tratamiento así como restringió el objeto de la solicitud, eliminando de esta manera los compuestos que se traslapaban con el documento D1 citado por la sociedad opositora Procaps S.A., es decir, el radical R¹ del compuesto lípido de fórmula (I) es un grupo alquenilo C₁₀₋₂₂ que tiene 1-6 dobles enlaces, mientras que en el documento D1 el radical correspondiente no tiene ese significado.

Adicionalmente, dentro de la descripción de la solicitud la solicitante demuestra que el objeto de la invención tiene nivel inventivo porque:

- Hay un mejor efecto sobre el metabolismo y dislipidemia *in vivo* comparado con compuestos similares divulgados en el estado de la técnica (Ver ejemplo 19 y figura 1).
- Hay un mejor efecto sobre el desarrollo de la aterosclerosis *in vivo* comparado con compuestos similares divulgados en el estado de la técnica (Ver ejemplo 21).
- Actividad sobre los receptores PPAR α y PPAR (Ver ejemplo 18).

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad como lo insinuó inicialmente, como a su vez, no argumento la carencia de nivel inventivo. 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 62 incluidas en el radicado bajo el N° 11-168717-00005-0000 del 1 de febrero de 2013 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27433
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-168717

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OXI-ALQUENIL-CARBOXÍlicos, CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA MEJORADA SOBRE TRASTORNOS CARDIOVASCULARES, METABÓlicos E INFLAMATORIOS".

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:

"ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OXI-ALQUENIL-CARBOXÍlicos CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA MEJORADA, SOBRE TRASTORNOS CARDIOVASCULARES, METABÓlicos E INFLAMATORIOS "

Clasificación IPC: C07C57/03 // 69/587; A61K31/19 // 31/22; A61P19/02.

Reivindicación(es): 1 a 62 incluida(s) en el radicado bajo el Nº 11-168717-00005-0000.

Titular(es): PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS.

Domicilio(s): Lysaker, Bærum, Noruega.

Inventor(es): Ragnar Hovland, Anne Kristin Holmeide, Tore Skjæret y Morten Brændvang.

Prioridad(es) Nº: 61/176,503 **Fecha:** 8 de mayo de 2009 **País:** US.

Solicitud internacional Nº: PCT/IB2010/001251 **Fecha:** 7 de mayo de 2010.

Vigente desde: 7 de mayo de 2010 **Hasta:** 7 de mayo 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27433
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

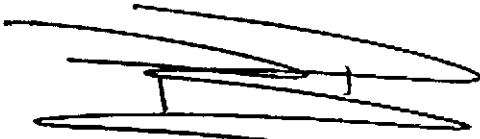
Rad. PCT/11-168717

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) Pronova Biopharma Norge AS., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A., 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)
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ.
notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

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 ✓