

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27228

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002313

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de enero de 2012, con el N° 12-002313-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Janssen Pharmaceutica NV, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/041136 del 07 de julio 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) Laboratorios Synthesis S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, si desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14581, notificado por fijación en lista el 13 de agosto 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° 12-002313-00011-0000 del 17 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que remplaza(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

La sociedad opositora (Synthesis S.A.S.) señala que la presente solicitud pretende obtener patente para la Terapia de combinación para el tratamiento de la diabetes y que la misma carece de nivel inventivo. La sociedad opositora para sustentar su oposición, allega al expediente el documento US2005233988 publicado el 20 de octubre de 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27228
Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

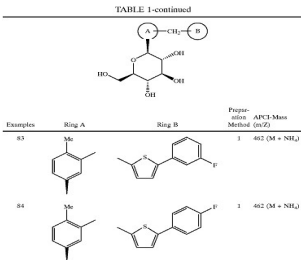
Rad. PCT/12-002313

La sociedad opositora manifiesta que el documento US2005233988 define compuestos que se emplean en el tratamiento de la diabetes, mediante la inhibición de las proteínas transportadoras de sodio-glucosa (SGLT-1). Asimismo indica, que dichos compuestos presentan un anillo A y un anillo B y que mediante las sustituciones presentadas en la fórmula Markush es posible llegar al compuesto canagliflozina, que corresponde al compuesto (I-X) de la presente solicitud de invención. La sociedad opositora agrega que el documento enseña las combinaciones entre metformina (una biguamida) y canagliflozina (un glucopiranosil).

La sociedad opositora concluye que una persona normalmente versada en la materia combinaría de acuerdo a las enseñanzas del documento US2005233988 a la metformina con la canagliflozina llegando así al objeto de la materia reclamada por la presente solicitud y que por consiguiente carece de nivel inventivo.

La solicitante indica que el documento allegado por la parte opositora sólo se refiere a métodos de tratamiento, afectando tan sólo a las reivindicaciones de método que fueron suprimidas en el nuevo capítulo reivindicatorio. La solicitante concluye que las pretensiones de la parte opositora son infundadas ya que dentro de su catálogo de productos no incluye composiciones con metformina.

Este despacho luego de revisar el contenido del documento US2005233988 allegado por parte de la sociedad opositora considera, que aunque éste documento aporta algunos elementos comunes con la solicitud de patente tales como: (a) que a partir de la Markush divulgada es posible derivar el compuesto (I-X), de acuerdo con el siguiente reemplazo:



, y (b) que el compuesto obtenido es incorporado en una composición farmacéutica que comprende vehículos farmacéuticamente aceptables (Pág. 46, Tabla 1, compuesto 84 y Pág. 120, Reivindicaciones. 30-31), éste documento en particular no sugiere la combinación en una única composición farmacéutica de una biguadina (metformina), una sulfonilurea (gliburida) y un glucopiranosil (canagliflozina). Por lo anterior, este despacho considera que el documento US2005233988 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud de patente.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27228

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002313

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 3 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: **“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE METFORMINA HIDROCLORURO, GLIBURIDA Y CANAGLIFLOZINA”**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Synthesis S.A.S., 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:

***“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE METFORMINA
HIDROCLORURO, GLIBURIDA Y CANAGLIFLOZINA”***

Clasificación IPC: A61K 45/06, A61K 31/155, A61K 31/7034; A61P 3/04, A61P 3/10; C04B 28/04.

Reivindicación(es): 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el N° 10-002313-00011-0000.

Titular(es): Janssen Pharmaceutica N.V.

Domicilio(s): Beerse, Belgica.

Inventor(es): Yin Liang, John Ryan, Abraham B. Woldu y Lisa E. Wu.

Prioridad(es) N°: 61/223.881 **Fecha:** 08 de julio de 2009 **País:** US.
12/830.479 06 de julio de 2010 US.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27228

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002313

Solicitud internacional N°:PCT/US2010/041136 **Fecha:** 07 de julio de 2010.

Vigente desde: 07 de julio de 2010 **Hasta:** 07 de julio de 2030.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Janssen Pharmaceutica N.V. en su calidad de solicitante y a la sociedad Synthesis S.A.S. en su calidad de opositor, 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 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez