

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23087

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-068967

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 día 26 de abril de 2012 con el N° 12-068967-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Novartis AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE GLICÓSIDO Y USOS DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/065747 del 19 de octubre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 653 del 28 de septiembre de 2012, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Procaps S.A., las 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 realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18494, notificado por fijación en lista el 1 de octubre 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° 12-068967-00010-0000 del 7 de febrero de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 7 que reemplaza(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 presentada por la sociedad Procaps S.A.

Argumenta la opositora que los documentos US2007161787 y EP 1803721 afectan la patentabilidad de los compuestos de la presente solicitud, debido a que el documento US2007161787 divulga derivados c-glicosidos y sales de los mismos, que son utilizables como inhibidor cotransportador de Na⁺ de glucosa, especialmente para tratamiento de diabetes tipo 1 y tipo 2. Por su parte, el documento EP 1803721 se refiere a derivados de glucitol que tienen la función de reducir el nivel de azúcar en sangre y tiene propiedades requeridas preferibles de los medicamentos como larga duración de actividad, los cuales son útiles para el tratamiento de enfermedades atribuibles a la hiperglucemia por ser inhibidores de SGLT en donde el anillo A es un anillo naftil y está unida al anillo biciclo heterocíclico fusionado que contiene el anillo A por medio del anillo heterocíclico. En consecuencia los compuestos de la presente solicitud carecen de altura inventiva frente a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23087

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-068967

D1 y D2.

En respuesta a la oposición presentada, la solicitante argumenta que los ejemplos cercanos a la presente invención del documento US2007161787 ilustran compuestos en los cuales el grupo A es un grupo fenilo sustituido por grupos diferentes a alquilo C₁₋₄ y cicloalquilo C₃₋₇. Además, en la presente invención se reclama la posición específica *para* de dicho anillo A para tales sustituyentes, lo que no se especifica en D1.

Agrega la solicitante que el documento US2007161787 describe compuestos donde el anillo B (correspondiente al anillo A de la presente invención) corresponde a grupos benzoheterocíclicos diferentes a los aquí reclamados, especialmente benzo[b]tiofeno y bensofurano, y donde X se encuentra enlazado a B sobre el anillo heterocíclico, a diferencia de la presente invención en la que el grupo Ya está enlazado al grupo fenilo A en posición específica *meta* respecto del tetrahidropirano. Ningún ejemplo de D1 describe compuestos en los que X esté enlazado a un grupo 2,3-dihidrobenczo[1 ,4b]dioxina o 3,4-dihidro-2H-benzo[1 ,4b]oxazina a través de un metileno al grupo fenilo, como en la presente invención.

Indica la solicitante que en cuanto tiene que ver con el documento EP 1803721 este define Ar¹ como un grupo naftilo y sugiere que el grupo A es un benzoheterocilo, especialmente tipo venzo[b]tiofeno y que l grupo (CH₂)_m se encuentra enlazado a A por medio del anillo heterocíclico, al igual que D1. Por lo tanto, D2 no afecta la patentabilidad de la presente solicitud ya que revela compuestos estructuralmente diferentes y no motiva a una persona versada en la materia a desarrollar los compuestos reclamados en la presente invención. Igualmente, los resultados mostrados en la Tabla 1 del capítulo descriptivo, donde se evidencia el carácter sorprendente e inesperado del IC₅₀ sobre SGLT2 menor a 10nM, resultado que no se evidencia o se sugiere en el arte previo.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, esta Superintendencia encuentra que a la luz de la restricción y modificación del capítulo reivindicatorio realizada por la solicitante en respuesta al requerimiento que se realizó, las anterioridades US2007161787 y EP 1803721 en su conjunto no proporcionan información suficiente que motive a la persona versada en la materia a desarrollar los compuestos reivindicados, toda vez que el arte previo no sugiere los sustituyentes alquilo C₁₋₄ o cicloalquilo C₃₋₇ en posición *para* del anillo A, ni tampoco que el anillo A esté unido directamente a un grupo 2,3-dihidrobenczo[1 ,4b]dioxina o 3,4-dihidro-2H-benzo[1 ,4b]oxazina a través de un metileno que se encuentra unido a la parte bencílica del anillo B en posición *meta* con respecto al anillo de tetrahidropirano.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no desvirtúan la patentabilidad de la materia actualmente reivindicada, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza.

QUINTO: 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,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23087

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-068967

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: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Novartis AG., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A, advirtiéndoles 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 08 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

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

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez