

/102



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-129159- -13-0 Fecha: 2010-11-02 08:02:30
Trámite : 11 PATENTEIYII
Evento : 379 FASENACIONALII
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 60940
Fecha : 29/10/2010
Expediente : 5-129159
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 27914

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-129159

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 22 de diciembre de 2005 con el N° 05-129159-00000-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de SCHERING AKTIENGESSELLSCHAFT, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE HISTONA DEACETILASA", correspondiente a la solicitud internacional PCT/JP2004/007562 de fecha 26 de mayo de 2004, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la regla 51bis del Reglamento, que facultan a la Superintendencia sobre la aplicación de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se efectuó el examen de forma a la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la mencionada Decisión andina.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 22 de enero de 2007, el solicitante presentó petición de examen de patentabilidad, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 80040

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-129159

SEXTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante mediante Oficio No. 6832, notificado el 12 de junio de 2009, Oficio No. 187, notificado el 08 de enero de 2010 y Oficio No. 9245, notificado el 23 de julio de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas sobre nivel inventivo, de acuerdo con las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento y sugerencias arriba indicados.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención titulada "COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE HISTONA DEACETILASA", que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 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.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 19 OCT. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72-35.
Bogotá D.C.

202096

Página 2 de 2

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10.
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55, Int. 2.
Conmutadores: 5870000 y 5880234
Fax: 5870284. Línea 0180000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO
CARRERA
BOGOTÁ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-129159- -00010-0000

Fecha: 2010-04-05 17:18:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTCIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 444 RESPULSIAREQUE Folios: 9

17 3611
11 8650
10 4814
31 9660

Señora Directora
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05129159
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN
FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE
HISTONA DEACETILASA**

Solicitante : SCHERING AKTIENGESSELLSCHAFT
Clase : A61K 031/070, A61K 031/282, A61K 031/337, A61K
031/4406, A61K 031/4745, A61K 031/475, A61K 031/513, A61K 031/555, A61K
031/704, A61K 031/7068, A61K 033/024, A61P 035/000
Fecha solicitud: 22 de diciembre de 2005

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, de acuerdo con la sustitución del poder a mí otorgada por el doctor Emilio Ferrero, me refiero al oficio No. **187** notificado por fijación en lista del 08 de enero de 2010.

2. Mediante oficio No. **187** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1 Unidad de invención

Señala el Examinador que la presente solicitud carece de unidad de invención, por cuanto la reivindicación 1 reclama diferentes composiciones del compuesto de fórmula (5), junto con diferentes sustancias, por lo que existe más de un grupo inventivo.

2.2 Nivel inventivo

Nuevamente en esta oportunidad el Examinador ha citado los documentos D1: US 6174905 titulado "CELL DIFFERENTIATION INDUCER" y D2:

CAVELIER

ABOGADOS

WO 0018393 titulado: "CHEMOTHERAPY OF CANCER WITH ACETYLDINALINE IN COMBINATION WITH GEMCITABINE, CAPECITABINE OR CISPLATIN". De acuerdo con los argumentos expuestos, dichos documentos afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, por cuanto D1 divulga un derivado de benzamida en combinación con gemcitabine o cisplatino y para una persona medianamente versada en la materia, en vista de dicha enseñanza era obvio incluir el compuesto de fórmula (10) de D2 en cambio del compuesto acetyldinalide de D1 para lograr composiciones que contienen entinostat y otro activo anticancerígeno para tratar el cáncer.

3. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se desean presentar las siguientes modificaciones y argumentos:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicación.

De este modo y con el fin de superar la objeción por falta de unidad de invención, así como para diferenciar mejor el objeto de la presente solicitud frente al arte previo, se ha modificado el pliego reivindicatorio para presentar una única reivindicación dirigida a la composición farmacéutica que comprende el compuesto de fórmula (5) y paclitaxel.

Las anteriores modificaciones permiten entonces presentar un pliego reivindicatorio claro, conciso y cobijado por un único concepto común inventivo. Por lo tanto, consideramos que las objeciones formuladas a este respecto se ven superadas.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo

Señala el Artículo 18 de la Decisión 486 que una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para

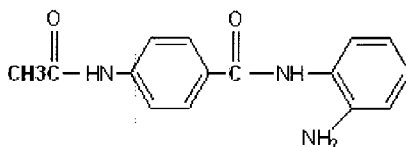
CAVELIER

ABOGADOS

el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

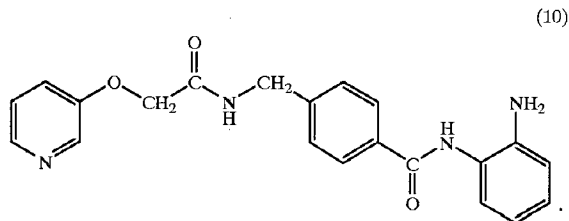
Siguiendo entonces los lineamientos del Manual Andino de Patentes y de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que le indiquen cómo llegar a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aportan un salto tecnológico en la regla técnica.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior se tiene que en el presente caso el Examinador considera que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. En particular, el Examinador menciona que el documento D1 divulga un derivado de benzamida, el acetyldinaline (CI-994), al cual correspondería la siguiente estructura química:



Estructura química de CI-94 (acetyldinaline)

en combinación con gemcitabine o cisplatín y que la combinación de dichas enseñanzas llevarían de manera obvia a cambiar dicho compuesto por el de fórmula (10) de D2 y combinarlo con otro anticancerígeno. Sin embargo no se entiende bajo qué enseñanza de dicho documento, una persona medianamente versada en la materia dejaría de emplear el compuesto CI-94, para ensayar el compuesto de fórmula 10 de D2:



(10)

CAVELIER

ABOGADOS

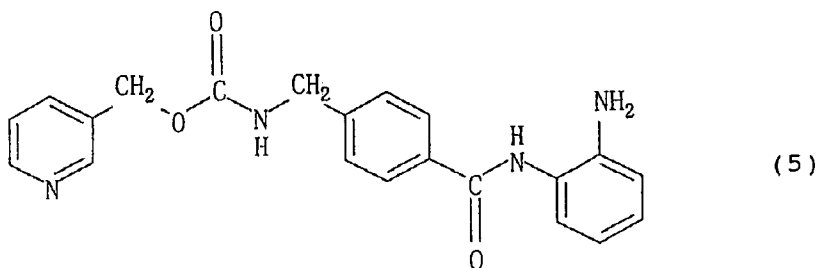
285/85
288

en combinación con paclitaxel. A este respecto es relevante mencionar que D1 no enseña la combinación de los compuestos reivindicados con paclitaxel.

Si la persona medianamente versada en la materia no encuentra enseñanzas claras en D1 que lo lleven a emplear el compuesto de fórmula (10) y D2 por su parte no enseña que es posible combinar los compuestos con paclitaxel, no se entiende por qué la presente solución resulta obvia.

De otro lado, una persona medianamente versada en la materia sabe que la combinación de dos agentes terapéuticos no genera necesariamente un efecto sinérgico, dado que existen interacciones de dichos agentes que no pueden ser predichas y por lo tanto, nos apartamos de la opinión del Examinador cuando afirma que el efecto inesperado aportado por la presente solicitud no resulta inesperado. Bajo ninguna circunstancia consideramos que la simple combinación de dos agentes terapéuticos resulte **necesariamente** en un efecto sinérgico, porque en dicho caso, todos los medicamentos que se encuentran en el mercado resultarían de la simple combinación de agentes que ya son conocidos. Si bien el efecto sinérgico es un efecto técnico buscado, por cuanto aporta un beneficio adicional, no es una regla en el campo de la química farmacéutica pues no resulta de una simple combinación y cualquier referencia que se haga a la misma sin pruebas de laboratorio que la confirmen no es entonces fundamento técnico válido para anticipar invenciones que la demuestren efectivamente.

Finalmente, es relevante anotar que el compuesto de fórmula (10) no es idéntico al compuesto de fórmula 5 de la presente solicitud:



CAVELIER

ABOGADOS

Por las razones expuestas consideramos que la presente solicitud no es obvia a luz de las enseñanzas de D1 y D2 y que además aporta una mejora o ventaja frente el arte previo.

Consecuentemente, teniendo en cuenta que D1 y D2 no son anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud, consideramos que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Solicitamos atentamente tener en cuenta los argumentos que se presentan y que demuestran que la presente solicitud tiene nivel inventivo.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

5. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicación.
- Formulario de modificaciones
- Sustitución de poder otorgado por el Doctor Emilio FERRERO a mi favor, y en consecuencia solicito me sea reconocida personería para proseguir con el trámite de este asunto a favor de la sociedad solicitante.

Señora Directora,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-06367-841-002-6

JMS\JMS\ID-168446\WPCL6367

No. M-2010-168446\JMS

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania. Dirección: Muellertrasse 178, 13353 Berlín, Alemania Domicilio: Berlín, Alemania Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>05.129.159</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 1 reivindicación con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. _____	Fecha: _____
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas. ☒ Copia auténtica de la Sustitución del poder otorgada por el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de la presente solicitud de patente.	

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA: Luz Clemencia de Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

JMS

301

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

284
289
302

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT**

Poder conferido el : 10/07/2003

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

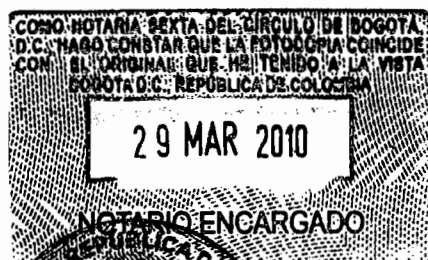
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



6367

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C.
Ante mi AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Comparado(aron)

04 NOV 2009

Emilia Ferrero
Williamson Díaz Clemente
Suarez de Pineda

Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.

438019 T.P. 31929

35456344 T.P. 23555

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que se hace(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

Emilia Ferrero
Díaz Clemente Suárez de Pineda

