

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26539

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/06-078330

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 9 de agosto de 2006 con el N° 06-078330-00000-0000, el doctor Carlos Reinaldo Olarte, en su calidad de apoderado de las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOEPIA DRUG DISCOVERY, INC., presentó la solicitud de patente de invención titulada "PIRAZOLOPIRIMIDINAS NOVEDOSAS COMO INHIBIDORES DE QUINASA CICLINA-DEPENDIENTES", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2005/003859 de fecha 8 de febrero de 2005, 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° 583 del 18 de diciembre de 2007, habiéndose presentado oposición por parte del LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL S.A., representado legalmente por su apoderado doctor José Luis Reyes Villamizar, la cual reunió los requisitos previstos para su presentación.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 670 notificado por fijación en lista el 14 de enero de 2011 se requirió a las solicitantes en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentaran respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 1213 a 1216 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que las solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° 06-078330-000011-0000 del 24 de mayo de 2011, respondieron oportunamente el requerimiento formulado, y presentaron nuevas reivindicaciones 1 a 11 (Fls. 1223 a 1228), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Posteriormente mediante escrito radicado el 16 de marzo de 2012 bajo el N° 06-078330-00012-0000 presentaron nuevas reivindicaciones 1 a 8 (Fls. 1232 a 1235) para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que una vez fue estudiada la oposición por el Despacho, se encontró que no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio, tal como a continuación se explica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26539

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/06-078330

5.1 Argumentos presentados en la oposición

Manifiesta el doctor José Luis Reyes Villamizar que la presente invención no es patentable porque reclama métodos de tratamiento. Señala que los documentos US6099593, US2003191086 y WO02076484 afectan la patentabilidad de la presente solicitud. El opositor establece que el documento US6099593 revela compuestos y composiciones que comprenden derivados de pirazolo [1,5-a]pirimidina para la tinción oxidativa de fibras de queratina y específicamente el ejemplo 4 revela el compuesto 7-B-hidroxietilamino-5-metilpirazolo [1,5-a]pirimidina clorhidrato, el cual afecta la novedad de la presente invención. El opositor también argumenta que la presente invención intenta proteger un segundo uso, que corresponde al empleo de compuestos conocidos en el tratamiento de cáncer. Por otro lado, el opositor anota que el documento US2003191086 revela derivados heterocíclicos (pirrolopirimidinas, pirazolopirimidinas, purinas e imidazopiridinas), útiles como inhibidores de CDK y como agentes anticancerígenos y que una persona medianamente versada en la materia sabría que los derivados de pirazolopirimidinas son activos como inhibidores de CDK y como agentes anticancerígenos. Asimismo, el opositor anota que si bien los compuestos revelados en la anterioridad US2003191086 no son idénticos a los reclamados en la presente solicitud, son similares estructuralmente y su actividad biológica es comparable.

El opositor además dice que WO02076484 revela combinaciones de taxanos con flavopiridol, el cual es un inhibidor de CDK, y cita algunos artículos en los que se ilustra la asociación de pirazolopirimidinas con ingredientes activos adicionales para el tratamiento del cáncer, las cuales afectan el nivel inventivo de las combinaciones de las reivindicaciones 41 y 42.

5.2 Respuesta de las sociedades solicitantes.

Las solicitantes presentan un nuevo capítulo reivindicatorio en el que eliminan las posibles coincidencias con los compuestos divulgados en el documento D1 (US6099593) y presentan una nueva reivindicación independiente en la cual dicen reclamar compuestos que difieren estructuralmente de manera significativa de los revelados en D1.

Adicionalmente, las solicitantes eliminan las reivindicaciones que se refieren a combinaciones, para superar las objeciones relacionadas con la anterioridad D3 (WO02076484).

Por otro lado, respecto al nivel inventivo de la presente solicitud, las solicitantes señalan que el arte previo citado por el opositor (D1 y/o D2 (US2003191086)) no proporcionan enseñanzas concretas que hubiesen conducido a la persona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26539

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/06-078330

medianamente versada en la materia, justamente al desarrollo de los compuestos reclamados en las nuevas reivindicaciones 1 a 13, esperando obtener compuestos activos como inhibidores de CDK.

5.3 Consideraciones del Despacho.

Revisados los documentos US6099593, US2003191086 y WO02076484 y el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por las solicitantes, se encuentra que los compuestos reclamados no se encuentran divulgados en la anterioridad US6099593, la cual adicionalmente resuelve un problema técnico diferente al de la presente solicitud, por tanto una persona de nivel medio no se vería motivada a obtener compuestos de estructura similar a los revelados en dicho documento, puesto que en ningún acápite de dicho documento se establece que los compuestos allí revelados puedan ser utilizados en el tratamiento de enfermedades asociadas con las CDKs. Por su parte, el documento US2003191086 revela compuestos de estructura diferente a los de la presente solicitud, puesto que no se sugiere la estructura pirazolo [1,5-a] pirimidina, ni los sustituyentes específicos de los compuestos reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio. Finalmente con la eliminación de las composiciones reclamadas en el capítulo reivindicatorio inicial se superan las objeciones realizadas con base en el documento WO02076484.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora no están sustentados, razón por la cual no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

SEXTO: 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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

SÉPTIMO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 1232 a 1235 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLO [1,5-a] PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINA (CDKs)”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 26539

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/06-078330

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la creación titulada:

"COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLO [1,5-a] PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINA (CDKs)".

Clasificación IPC: A61K31/495; C07D487/04, 487/00; A61P35/00.

Reivindicaciones: 1 a 8 ***Folios:*** 1232 a 1235.

Titulares: SCHERING CORPORATION y PHARMA COPEIA DRUG DISCOVERY, INC.

Domicilios: Kenilworth y Cranbury, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: Guzi Timothy J., Paruch Kamil, Dwyer Michael P., Doll Ronald J., Girijavallabhan Viyyoor Moopil, Mallams Alan, Alvarez Carmen S., Keertikar Kartik M., Rivera Jocelyn, Chan Tin-Yau, Madison Vincent, Fischmann Thierry O., Dillard Lawrence W., Tran Vinh D., He Zhen Min, James Ray Anthony, Park Haengsoon, Paradkar Vidyadhar M., y Hobbs Douglas Walsh.

Prioridad N°: 10/776.988 ***Fecha:*** 11 de febrero de 2004 ***País:*** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2005/003859 ***Fecha:*** 8 de febrero de 2005.

Vigente desde: 8 de febrero de 2005 ***Hasta:*** 8 de febrero de 2025.

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: 26539

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/06-078330

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 personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte, en su calidad de apoderado de las sociedades SCHERING CORPORATION y PHARMACOEPIA DRUG DISCOVERY, INC., y al doctor José Luis Reyes Villamizar, apoderado del Laboratorio Franco Colombiano-LAFRANCOL S.A, sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y 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 27 Abr 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Diagonal 34 No. 5-28.
Bogotá D.C.

Doctor
JOSÉ LUIS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 No. 88-23. Oficina 205.
Bogotá D.C.

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 5 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 484350625

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia