

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47307

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-81364

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 09 de agosto de 2007, con el N° 07-081364-00000-0000, por la sociedad Novartis AG, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/004401 del 09 de febrero de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 596 del 30 de septiembre de 2008, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Gynopharm S.A. representada legalmente por su apoderada doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, la cual reunió los requisitos previstos para su presentación.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8931 notificado por fijación en lista el 03 de junio de 2011 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 visibles a folios 278 a 282 del cuaderno administrativo, 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° 07-081364-00009-0000 del 12 de octubre de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 291 y 292) que remplazan 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 Gynopharm S.A.

La sociedad opositora cita como referencia los documentos EP0498361 y WO0240007, argumentando, entre otras cosas, que a la luz del documento EP0498361, el cual enseña la combinación de un antagonista de angiotensina II o un inhibidor de renina con un inhibidor neuroendopeptidasa, y del documento

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47307

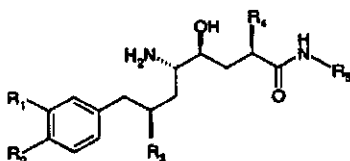
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-81364

WO0240007, que hace referencia a combinaciones que comprenden: i) un inhibidor de renina tal como aliskiren, ii) un conversor dual de angiotensina enzima neutral endopeptidasa ACE/NEP y iii) un diurético tal como hidroclorotiazida, la solicitud presentada carece de novedad y nivel inventivo por ser obvia para la persona medianamente versada en la materia técnica y derivarse en forma evidente a partir de los antecedentes citados.

Ante los argumentos de la sociedad opositora, la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado que limita específicamente la combinación porque comprende: i) inhibidores de renina que presentan la fórmula (III) y dentro de las modalidades particulares el compuesto de fórmula (IV) comúnmente denominado aliskiren,



(III)

con ii) un inhibidor de endopeptidasa neutra seleccionado del grupo que consiste en a) etil-éster del ácido N-(3-carboxi-1-oxopropil)-((4S)-p-fenil-fenil-metil)-4-amino-(2R)-metil-butanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y b) el ácido N-(3-carboxi-1-oxopropil)-((4S)-p-fenil-fenil-metil)-4-amino-(2R)-metil-butanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y que opcionalmente puede incluir un tercer agente terapéutico seleccionado entre un diurético, como hidroclorotiazida, y un bloqueador del receptor de angiotensina II como valsartán. La solicitante argumenta además que las combinaciones reclamadas no se encuentran divulgadas de forma específica en los documentos citados por el opositor, por lo que no se puede concluir que se derivan del estado de la técnica.

Revisados los documentos EP0498361 y WO0240007 esta Oficina encuentra que, aunque dichos documentos divulgan en términos de función la combinación reivindicada, es decir, contemplan la eventual combinación de cualquier agente inhibidor de renina con un inhibidor ACE/NEP y un diurético, no revelan la naturaleza estructural de los ingredientes activos que conforman la combinación de forma específica y selectiva, tal y como se reclama en el capítulo reivindicatorio modificado, por lo tanto, no se puede concluir que los documentos anticipan la materia definida en las reivindicaciones en cuestión.

De acuerdo con esto, considera esta Superintendencia que los documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47307

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-81364

presentados por la sociedad opositora no afectan la novedad y el nivel inventivo de las combinaciones específicas reclamadas, razón por la cual los argumentos no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 291 y 292 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas 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: "COMBINACIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN INHIBIDOR DE RENINA DE FÓRMULA (III), UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRAL (NEP) Y OPCIONALMENTE POR LO MENOS UN TERCER AGENTE ELEGIDO ENTRE UN DIURÉTICO Y UN BLOQUEADOR DEL RECEPTOR DE LA ANGIOTENSINA II".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad Gynopharm 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:

"COMBINACIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN INHIBIDOR DE RENINA DE FÓRMULA (III), UN INHIBIDOR DE ENDOPEPTIDASA NEUTRAL (NEP) Y OPCIONALMENTE POR LO MENOS UN TERCER AGENTE ELEGIDO ENTRE UN DIURÉTICO Y UN BLOQUEADOR DEL RECEPTOR DE LA ANGIOTENSINA II"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47307
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-81364

Clasificación IPC: A 61 K 31/16, 31/41, 31/549; A 61 P 3/10, 9/00, 13/12.

Reivindicaciones: 1 a 6 **Folios:** 291 y 292.

Titular: NOVARTIS AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Randy Lee Webb y Gary Michael Ksander.

Prioridad N°: 60/652.325 **Fecha:** 11 de febrero de 2005 **País:** US.
60/655.102 22 de febrero de 2005 US.
60/670.090 11 de abril de 2005 US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2006/004401 **Fecha:** 09 de febrero de 2006.

Vigente desde: 09 de febrero de 2006 **Hasta:** 09 de febrero de 2026

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: 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 Novartis AG., y a la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez, en su calidad de apoderada de Gynopharm 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47307
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-81364

de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
Carrera 5 N° 34 - 03
Bogotá D.C.

Doctora
ELIANA ISAURA MORENO BOHÓRQUEZ
Carrera 13 N° 119-95, Of. 114.
Bogotá D.C.

Elaboró: Maria Del Pilar Obando Patiño ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓