

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84607

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-115091

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 28 de mayo de 2014, con el N° 14-115091-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer Intellectual Property GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “NUEVOS 2H-INDAZOLES COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/073556 del 26 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 697 el 13 de junio de 2014, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano S.A.S., Lafrancol S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue (ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtúa(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5989, notificado por fijación en lista el 02 de junio de 2015, se requirió a la (s) solicitante(s) 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 14-115091-00007-0000 del 02 de octubre de 2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11, que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), 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 Lafrancol S.A.S.

La sociedad Opositora señala que la presente solicitud incumple con los requisitos materiales de patentabilidad, particularmente Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial. La Opositora señala que composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden compuestos 2H-indazoles, en combinación con agentes adicionales inhibidores de la COX, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica. La Opositora también señala, en cuanto a las composiciones y combinaciones farmacéuticas, que no se puede otorgar el beneficio patentario a productos que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico, como es el caso del compuesto Etoricoxib. La Opositora señala que así es como en “The Merck Index” se enseña que la molécula de Etoricoxib, se encuentra plenamente bajo conocimiento del público desde un tiempo considerable y que ostenta beneficio patentario concedido con números WO9803484 y US5861419. La Opositora señala que existen reivindicaciones que se refieren a métodos de tratamiento y usos no patentables. Y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84607

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-115091

finalmente la Opositora señala que existen dos documentos del estado del arte DE102009049662 y WO2009063365, trasladados en el informe de búsqueda internacional que también afectan los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

Respuestas de la Solicitante

Como respuesta a la Oposición presentada por la sociedad Lafrancol S.A.S., la Solicitante señala que modificó el capítulo reivindicatorio eliminando las reivindicaciones relativas a usos y métodos de tratamiento. Como respuesta a los alegatos de la Opositora señala que en la presente invención no se está reclamando la molécula particular de Etoricoxib, como se puede comprobar en el capítulo reivindicatorio, sino compuestos de fórmula I que no se encuentran de ninguna manera anticipados. Que la Oposición carece de fundamentos porque se menciona que los requisitos de patentabilidad están afectados pero en ningún momento se realiza un análisis relacionado con la Novedad, Nivel Inventivo o Aplicación Industrial adecuado que permita sustentar tal afirmación. Señala además, respecto a los documentos del estado del arte que la Opositora menciona que afectan los requisitos de patentabilidad, que en tales documentos no se sugieren derivados de 2H-indazol, con un sustituyente en la parte del anillo de pirazol del indazol que consiste en un metilo unido a un anillo nitrogenado de 4 a 6 miembros a su vez con un carbonil arilo o un heteroarilo, como se realiza en la presente invención. En cuanto al nivel inventivo y frente al arte previo señala la solicitante, en síntesis, que existen diferencias estructurales importantes frente al arte previo y éstas no se sugieren en ninguno de los documentos señalados como D1 o D2. Y también apoya el nivel inventivo de la presente invención en los ensayos que se revelan en el capítulo descriptivo, en donde puede observarse la actividad que reportaron los compuestos aquí reclamados. Finaliza mencionando que si se tienen en cuenta las enseñanzas de D1 y D2 juntas no habrían sugerido las diferencias estructurales de la presente invención y por lo tanto la invención cumple a cabalidad con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Respuesta del Examinador Técnico

En respuesta a los argumentos presentados por la sociedad Opositora Lafrancol S.A.S. y de la Solicitante, se encuentra que:

Si bien es cierto que las moléculas de Etoricoxib, están plenamente identificadas en el campo químico-farmacéutico, en “The Merck Index” y en las patentes concedidas en diferentes oficinas a nivel internacional, no se están presentando documentos que divulguen o sugieran los compuestos de fórmula (I), procesos para su preparación, composiciones farmacéuticas que los contienen, o en asociación con alguno de éstos, como lo quiere hacer notar el Opositor. Por otra parte, también es cierto que existen unos documentos de patentes que revelaban tales moléculas en particular, pero no se realizó un análisis argumentativo o comparativo en donde se pueda sustentar cómo los documentos de dicho informe afectan la presente invención. En conclusión, la Oposición presentada por la solicitante no desvirtuó los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84607

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-115091

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 11, incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-115091-00007-0000 del 02 de octubre de 2015, 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 la modificación presentada por la solicitante, el título de la invención quedará de la siguiente manera: "NUEVOS 2H-INDAZOLES SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO NITROGENADO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano 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:

" NUEVOS 2H-INDAZOLES SUSTITUIDOS CON UN GRUPO AMIDA Y UN ANILLO NITROGENADO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR EP2 "

Clasificación IPC: C07D 401/06 // 401/14 // 403/06 // 403/14 // 407/14 // 413/14 // 417/14; A61K 31/416 // 31/4439 // 31/4545 // 31/506 // 31/5377; A61P 15/00.

Reivindicación(es): 1 a 11, incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-115091-00007-0000.

Titular(es): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.

Domicilio(s): Monheim, Alemania.

Inventor(es): Nico Bräuer, Anne Mengel, Ulrike Röhn, Andrea Rotgeri, Bernd Buchmann, Bernhard Lindenthal y Antonius Ter Laak.

Prioridad(es) N°: 102011087170.5. **Fecha:** 28 de noviembre de 2011. **País:** DE.
102012206715.9. 24 de abril de 2012. DE.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/073556. **Fecha:** 26 de noviembre de 2012.

Vigente desde: 26 de noviembre de 2012. **Hasta:** 26 de noviembre de 2032.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84607

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-115091

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) Bayer Intellectual Property GMBH y a la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A.S., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez

Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez