

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49938

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-35075

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 08 de abril de 2008, con el No. 08-035075-00000-0000, por la sociedad Takeda Pharmaceutical Company Limited, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA PARA TRATAR DIABETES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2006/035958 del 13 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 604 del 29 de mayo de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Lafrancol S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, oposición que una vez fue estudiada 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° 06979 y notificado por fijación en lista el 04 de mayo de 2012 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 327 a 331 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° 08-035075-00008-0000 del 31 de julio de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 24 (Fls. 337 a 341) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49938

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-35075

Análisis de la oposición presentada por la sociedad Lafrancol S.A.

Argumenta el doctor Tito Noé Parra Murillo, en su calidad de apoderado de Lafrancol S.A., que "[...] composiciones correspondientes a 2-[6-(3-amino-piperidin-1-il)-3-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-1ilmetil]-4-fluoro-benzonitrilo, las cuales pueden presentarse para administración oral en combinación con otros agentes antidiabéticos, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica. No existe ninguna novedad sobre este precepto y mucho menos nivel inventivo". Además, agrega que respecto a las composiciones y a los métodos de fabricación a los cuales se hace referencia, donde se involucran compuestos con la fórmula mencionada en la solicitud y agentes antidiabéticos como metformina y glimepirida, "[...] es imprescindible manifestar que no pueda el solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones y métodos de fabricación que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico". En este orden de ideas aporta el documento "The Merck Index" donde aparece información sobre las patentes concedidas a la metformina y la glimepirida.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falló en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente. El opositor no suministra ningún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

El documento aportado por la sociedad opositora, solo permite evidenciar que los compuestos metformina y glimepirida son conocidos en el estado de la técnica, pero no divulga las composiciones farmacéuticas, ni las características esenciales del objeto de la solicitud en estudio.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49938

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-35075

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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 24 contenidas en los folios 337 a 341 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: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 2-[6-(3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL)-3-METIL-2,4-DIOXO-3,4-DIHIDRO-2H-PIRIMIDIN-1-ILMETIL]-4-FLÚOR-BENZONITRIL O SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE COMO INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad Lafranco S.A., 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:

"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 2-[6-(3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL)-3-METIL-2,4-DIOXO-3,4-DIHIDRO-2H-PIRIMIDIN-1-ILMETIL]-4-FLÚOR-BENZONITRIL O SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO COMO INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA "

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49938

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-35075

Clasificación IPC: A 61 K 31/513, 31/44; A 61 P 3/10.

Reivindicaciones: 1 a 24 **Folios:** 337 a 341.

Titular: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

Domicilio: Osaka, Japón.

Inventores: Ronald J. Christopher y Paul Covington.

Prioridad N°: 60/717,560 **Fecha:** 14 de septiembre de 2005 **País:** US.
60/747,280 15 de mayo de 2006 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/035958 **Fecha:** 13 de septiembre de 2006.

Vigente desde: 13 de septiembre de 2006 **Hasta:** 13 de septiembre 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 el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Takeda Pharmaceutical Company Limited, y al doctor Tito Noé Parra Murillo, apoderado de 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49938

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-35075

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 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

info@clarkemodet.com.co; clarkemodet@clarkemodet.com.co

Doctor

TITO NOE PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Rubela Pacanchique Vargas ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓