

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63559
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-074670

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 18 de Julio de 2008, con el No. 08-074670-00000-0000, por la sociedad Novartis AG, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE PIRIMIDINA UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE CINASA PI-3", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2007/001708 del 22 de enero de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 610 del 30 de noviembre de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano 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 mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11021 y notificado por fijación en lista el 22 de junio de 2012 se requirió al 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 708 a 717 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-074670-00008-0000 del 19 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 725 y 726) 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.

Análisis de la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63559

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-074670

Afirma el doctor Tito Noé Parra Murillo, en su calidad de apoderado de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. que *"las composiciones farmacéuticas donde se incluyen compuestos inhibidores de cinasa de fosfatidil-inositol (PI)-3 y sus sales y profármacos, composiciones de los nuevos compuestos ya sea solos o en combinación con otros agentes terapéuticos en la profilaxis o en el tratamiento de enfermedades proliferativas, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica"*.

Argumenta además que *"con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como Vatalanib, Imatinib y Gefitinib, es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico"* para lo cual referencia los documentos WO9835958, US6258812, EP564409, US5521184, WO9633980 y US5770599 al igual que anexa copia de "The Merck Index" (páginas 1708, 851 y 754) donde se referencian las moléculas de Vatalanib, Imatinib y Gefitinib.

Responde el solicitante que *"ninguno de los documentos citados por el opositor revela compuestos con las características estructurales de los compuestos de fórmula I de la presente invención. Ninguno de los documentos citados proporciona enseñanzas integrales que permitan a la persona versada en la materia producir los derivados de pirimidina, con las características estructurales específicas reivindicadas"*

De igual manera señala el solicitante que *"a partir de los documentos citados por el opositor como arte previo, ninguna persona medianamente versada en la materia habría podido predecir que los compuestos aquí reivindicados resultarían ser potentes inhibidores de cinasa de fosfatidil-inositol (PI)-3"*.

Finalmente agrega que *"en cuanto a las reivindicaciones de la presente solicitud que reclaman combinaciones de los compuestos de la invención de Fórmula I con principios activos adicionales, estas son también novedosas en tanto que los compuestos de Fórmula I allí incluidos son nuevos, no divulgados con anterioridad por el arte previo citado por el Opositor"*.

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. El opositor no suministra ningún elemento técnico que permita realizar un juicio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63559

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-074670

comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda soportar lo afirmado.

Los documentos presentados por el opositor no anulan la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud ya que no revelan compuestos que presenten la estructura de pirimidina sustituida por radical morfolinilo en la posición 2 y por un radical heteroarilo nitrogenado en la posición 4. El objeto de la invención corresponde al compuesto de fórmula I y específicamente a los compuestos reclamados en el nuevo capítulo reivindicatorio, motivo por el cual la existencia de las moléculas Vatalanib, Imatinib y Gefitinib así como la existencia de composiciones farmacéuticas que incluyan compuestos inhibidores de cinasas de fosfatidil-inositol (PI)-3 no anula la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud, por cuanto el opositor no presenta documentos que divulguen específicamente el compuesto y las composiciones farmacéuticas reclamadas en la solicitud.

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.

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 6 contenidas en los folios 725 a 726 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 quedara de la siguiente manera **"DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE CINASA PI-3"**

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Página 3 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1966745600

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63559

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-074670

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:

“DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE CINASA PI-3”

Clasificación IPC: C 07 D 401/04, 401/14, 405/12; 405/14, 417/12;
A 61 K 31/506; A 61 P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 6 ***Folios:*** 725 y 726.

Titular: NOVARTIS AG.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Matthew Burger, Zhi-Jie Ni, Sabina Pecchi, Gordana Atallah, Sarah Bartullis, Kelly Frazier, Aaron Smit, Joelle Verhagen, Yanchen Zhang, Allan S. Wagman, Simon Ng, Keith Pfister, Daniel Poon, Alicia Louie, Teresa Pick, Paul Barsanti, Edwin Iwanowicz, Wendy Fantl, Tom Hendrickson, Mark Napp, Hanne Merritt, Charles Voliva, Marion Wiesmann y Xiaohua Xin.

Prioridad N°: 60/760,789 ***Fecha:*** 20 de enero de 2006 ***País:*** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/001708 ***Fecha:*** 22 de enero de 2007.

Vigente desde: 22 de enero de 2007 ***Hasta:*** 22 de enero de 2027

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 al doctor Carlos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63559

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

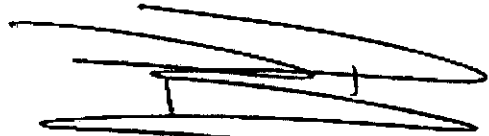
Rad. PCT/08-074670

Reinaldo Olarte, en su calidad de apoderado de Novartis AG, y al doctor Tito Noé Parra Murillo, apoderado de 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 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Doctor
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com;
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓