

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71597

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-108771

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 10 de octubre de 2008, con el N° 08-108771-00000-0000, por la sociedad BANYU PHARMACEUTICAL CO. LTD., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE DIHIDROPIRAZOLOPIRIMIDINONA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2007/059408 del 25 de abril de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 613 del 19 de febrero de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Lafrancol, 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 porque no anticipa el objeto de esta solicitud.

Análisis de la oposición.

La sociedad opositora Lafrancol afirma que esta solicitud incumple los requisitos de patentabilidad porque las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden compuestos como los especificados en la fórmula (I) de la solicitud, que tienen efecto inhibidor de quinasa Wee1 y que son útiles en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica. Además el opositor argumenta que no existe novedad sobre estos preceptos y mucho menos nivel inventivo y que por lo tanto no debe concederse dicho beneficio a composiciones y combinaciones farmacéuticas que ya son mundialmente conocidas.

El opositor manifiesta que con respecto a las composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia, donde se involucran agentes tales como ifosfamida, Gemcitabina, entre otros y es imprescindible manifestar que no puede la solicitante pretender acceder a un beneficio patentario sobre composiciones que comprenden moléculas que se encuentran plenamente identificadas, por lo cual el opositor con el fin de demostrar lo argumentado, anexa copias del libro "The Merck Index" (Fl. 409 a 413) para mostrar que los principios activos ifosfamida y Gemcitabina, obtuvieron derechos patentarios antes del año 2000.

Página 1 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 207886893

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: 71597

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-108771

Frente a lo señalado por el opositor la solicitante no se pronunció.

En consecuencia, esta oficina considera que las copias del libro "The Merck Index" (Fl. 409 a 413) no desvirtúan el nivel inventivo porque no dan a conocer composiciones o combinaciones de estos fármacos con el compuesto reclamado en esta solicitud, es decir, no basta con la información divulgada de cada fármaco anticancerígeno individualmente comprendido, para concluir la falta de nivel inventivo.

Si bien las reivindicaciones 9 y 10 reclaman composiciones que combinan compuestos de la fórmula (I) con agentes anticancerígenos como Gemcitabina, Pemetrexed, Ifosfamida e Imatinib, en ningún caso estas reivindicaciones reclaman los agentes anticancerígenos individualmente comprendidos, por el contrario estas combinaciones consisten en un compuesto de fórmula I y un agente anticancerígeno. De igual manera el análisis de la oposición aplica para las reivindicaciones 13 y 14 presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio mencionado más adelante. Por lo tanto estos documentos no se consideraron dentro del Examen de Patentabilidad y se declara infundada la oposición.

TERCERO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 08-108771-00007-0000 del 19 de mayo de 2011, comunicó oportunamente la cesión de la invención por la sociedad Banyu Pharmaceutical Co. LTD. a la sociedad MSD K.K., visible en los Fls. 423 a 452 que se ajusta a los requerimientos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 09232 y notificado por fijación en lista del 01 de junio 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 458 a 463 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 08-108771-00012-0000 del 10 de octubre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 15 (Fl. 477 a 481) que reemplazan 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.

SEXTO: 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71597

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-108771

y sean susceptibles de aplicación industrial."

SÉPTIMO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 10, 13 y 14 contenidas en los folios 477 a 481 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 11, 12 y 15 visibles en los folios 480 y 481 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso aunque estén encabezadas por un compuesto.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención a: "DERIVADOS DE 6-(AMINO-FENIL) 3-OXO-PIRAZOL [3,4-D] PIRIMIDINA INHIBIDORES DE QUINASA WEE1 CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad 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 solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"DERIVADOS DE 6-(AMINO-FENIL) 3-OXO-PIRAZOL [3,4-D] PIRIMIDINA INHIBIDORES DE QUINASA WEE1 CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA".

Clasificación IPC: C07D 487/04; A61K 31/519; A61P 35/00// 43/00.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71597

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-108771

Reivindicaciones: 1 a 10, 13 y 14 **Folios:** 477 a 481.

Titular: MSD K.K.

Domicilio: Tokio, Japón.

Inventores: Toshihiro Sakamoto, Satoshi Sunami, Fuyuki Yamamoto, Kenji Niiyama, Makoto Bamba, Keiji Takahashi, Hidetomo Furuyama, Takeshi Sagara, Sachie Otsuki, Toshihide Nishibata, Takashi Yoshizumi y Hiroshi Hirai.

Prioridad N°: 2006 124208 **Fecha:** 27 de abril de 2006 **País:** JP.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2007/059408 **Fecha:** 25 de abril de 2007.

Vigente desde: 25 de abril de 2007 **Hasta:** 25 de abril de 2027.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 11, 12 y 15 contenidas en el folios 480 y 481 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71597

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

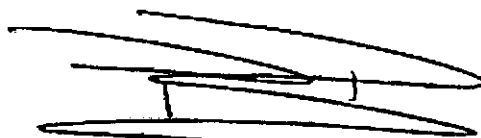
Rad. PCT/08-108771

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado de *MSD K.K.* y al doctor Tito Noé Parra Murillo apoderado de *Lafrancol S.A.*, sociedad opositora, o a quien haga 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 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com
msalazar@lafrancol.com

Elaboró: Ruth Angelica Lizarazo Pedraza ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓