

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/09-82387

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 06 de agosto de 2009, con el No. 09-082387-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Smithkline Beecham Corporation, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE AKT", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/053269 del 07 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 622 del 19 de noviembre de 2010, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) LAFRANCOL S.A., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) 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° 4788, notificado por fijación en lista el 12 de marzo de 2013, 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, 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° 09-082387-00012-0000 del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/09-82387

24 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 que remplace(n) 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 Lafrancol S.A.

Argumenta el opositor, que la solicitud pretende obtener patente para las composiciones que comprenden heterocíclicos de carboxamida con aplicación terapéutica como inhibidores de la proteína quinasa B sin cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo. Además, señala que la solicitud pretende obtener privilegios para composiciones farmacéuticas con agentes tales como carboplatino, paclitaxel y vinorelbina entre otros, que se encuentran comprendidas en el estado de la técnica.

Por otra parte, el opositor afirma que la solicitud pretende obtener beneficios patentarios sobre objetos que no se consideran invenciones como es el caso de los métodos de tratamiento, quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano porque carecen de aplicación industrial.

El opositor solicitó tener como prueba el siguiente documento:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/09-82387

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	Fourteenth Edición 2006. Págs.296, 1204 y 1718-1719.	Index Merck "An encyclopedia of chemical, drugs and biologicals.	2006

Frente a la oposición presentada, la solicitante argumenta que los documentos citados en la oposición hacen referencia a los principios activos: carboplatino, paclitaxel y vinorelbina, individualmente entendidos, pero en ningún momento mencionan un compuesto de fórmula (I), por lo cual considera que el documento no puede considerarse relevante porque sólo hace referencia a sustancias individualmente conocidas mientras que el objeto de la solicitud hace mención a ellos en el caso de las combinaciones con el compuesto de fórmula (I).

Al respecto este Despacho se permite señalar que analizadas las razones anteriormente expuestas y las modificaciones presentadas frente al capítulo reivindicatorio, los argumentos frente a las combinaciones del compuesto de fórmula (I) con los compuestos mencionados no proceden, comoquiera que dichas reivindicaciones fueron excluidas del capítulo reivindicatorio y el documento presentado por la oposición sólo hace referencia a los principios activos: carboplatino, paclitaxel y vinorelbina de manera individual sin hacer referencia a combinaciones farmacéuticas con el compuesto de fórmula (I). Y frente a los documentos de patente relacionados en su escrito de oposición NL 7307863 y US 4140707 que revelan compuestos de coordinación del platino derivados del ácido malónico con actividad antitumoral y el documento JP Kokai 8031096 que divulga compuestos semisintéticos derivados de la *Catharanthus roseus* y la patente US 4307100 que enseña nor-bis-indoles activos como inhibidores de la tubulina, tampoco se consideran pertinentes porque no hacen referencia al compuesto de fórmula (I) reivindicado. Por lo anterior, este Despacho concluye que el opositor falló en demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinuó inicialmente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/09-82387

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos presentados por la sociedad opositora 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 la(s) reivindicación(es) 1 a 6 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 el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: " DERIVADOS DE LA N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-TIOFENOCARBOXAMIDA Ó N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-FURANOCARBOXAMIDA, INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD AKT".

RESUELVE:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/09-82387

"DERIVADOS DE LA N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-TIOFENOCARBOXAMIDA Ó N-((1S)-2-AMINO-1-{{FENIL}METIL}ETIL)-4-(PIRAZOL-5-IL)2-FURANOCARBOXAMIDA, INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD AKT"

Clasificación IPC: A61K 31/12

Reivindicación(es): 1 a 6 incluida(s) en el radicado bajo el N° 09-082387-00012-0000.

Titular(es): SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION.

Domicilio(s): Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Seefeld, Mark, Andrew; Rouse, Meagan, B.; Heerding, Dirk, A.; Peace, Simon; Yamashita, Dennis, S y McNulty, Kenneth, C.

Prioridad(es) N°: 60/888,586 **Fecha:** 07 de febrero de 2007 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/053269. **Fecha:** 07 de febrero de 2008.

Vigente desde: 07 de febrero de 2008. **Hasta:** 07 de febrero de 2028.

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(s) sociedad(es)

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 125132276

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
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: 51437
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

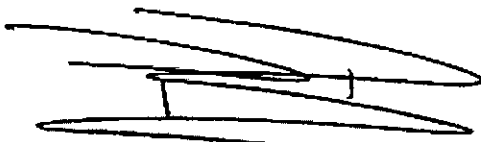
Rad.PCT/09-82387

Smithkline Beecham Corporation y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Lafranco S.A, entregándole(s) 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 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA
office@olartemoure.com.

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafranco.com.

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓