

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42192

Por la cual se otorga una patente de invención a una solicitud divisional
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-269914

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 día 11 de noviembre de 2015 con el N° 15-269914-00000-0000, la sociedad PTC Therapeutics Inc., presentó la división de solicitud en relación con la solicitud inicial bajo el radicado N° 14-065677-00008-0000, que entró a fase nacional bajo el título “COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS Y MÉTODO PARA SU USO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/052882 del 29 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 692 del 10 de abril de 2014, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Lafrancol S.A.S, la cual 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° 15281, notificado por fijación en lista el 22 de diciembre de 2015, 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° 15-269914-00004-0000 del 02 de mayo de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 11 que remplazan 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.S.

La opositora manifiesta que las composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden una cantidad eficaz de un agente antibiótico o antibacteriano tales como Cefixima, Linezolid, entre muchos otros, útiles en el tratamiento o mejora de infecciones bacterianas causadas por patógenos Gram-negativos y Gram-positivos de tipo salvaje, son prácticas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, por lo que manifiesta que carecen de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Adicionalmente, indica que la solicitud pretende obtener patente sobre composiciones y combinaciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector químico-farmacéutico, manifestando que en documentos como “The Merck Index” se evidencia que el principio activo Cefixime se encuentra bajo el conocimiento público desde un tiempo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42192

Por la cual se otorga una patente de invención a una solicitud divisional
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-269914

considerable, y que ostenta beneficios patentarios bajo los documentos EP 30630 y US 4409214 (Años 1981 y 1983) respectivamente, por su parte la molécula Linezolid ostenta beneficios patentarios bajo los documentos WO 9507271 y US 5688792 (Años 1995 y 1997) respectivamente.

La opositora señala que la solicitud pretende proteger objetos que no son considerados invenciones, tales como métodos de tratamiento y las combinaciones de productos conocidos.

Por último la opositora manifiesta que la solicitud carece de los requisitos de Novedad y Nivel inventivo, fundamentales para otorgársele el privilegio de patente de invención, si se tiene cuenta la materia revelada en documentos como:

- US 2008/0312292 A1 (Yasui *et al*).
- US 2010/0069380 A1 (Choi *et al*).
- US 2010/0261706 A1 (Jagtap *et al*).
- US 4,474,786 A (Smith *et al*).
- US 2007/0249583 A1 (Stein *et al*).

Respuestas de la Solicitante

Ante los argumentos presentados por la opositora, la solicitante llama la atención sobre la poca argumentación y la ausencia de un estudio al objeto de la solicitud, resaltando que se limita a reproducir una copia de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional sin tener siquiera en cuenta la clasificación dada a los mismos, concluyendo que la oposición carece de argumentos sobre la falta de novedad o nivel inventivo de la solicitud.

Frente a la afirmación de la opositora sobre el incumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, la solicitante se refiere al hallazgo por parte de la autoridad internacional, la cual encontró que algunas de las reivindicaciones cumplen con dichos requisitos.

Finalmente, con respecto a los argumentos referidos a que la solicitud reclama métodos de tratamiento y a combinaciones que comprenden Cefixime y Linezolid, la solicitante reitera que dichas reivindicaciones han sido eliminadas.

Respuesta del Examinador Técnico

Con respecto al argumento de la opositora según el cual la actual solicitud reclama métodos de tratamiento y combinaciones, esta Oficina encuentra que dicha afirmación no es pertinente, en vista de que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. 15-269914-00004-00000, no contiene materia que pueda ser considerada como no patentable.

Por otra parte, frente al documento “*The Merck Index*” citado en el escrito de oposición de la Lafrancol S.A.S esta Oficina aclara que no hace referencia a compuestos con las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42192

Por la cual se otorga una patente de invención a una solicitud divisional
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-269914

características estructurales de la fórmula (II) reclamados en la actual solicitud, es decir no divulga las características técnicas esenciales de la materia reclamada, por lo que no se considera relevante para el análisis de patentabilidad de la solicitud.

Con respecto a los documentos citados en el escrito de oposición esta Oficina considera que:

- El documento US 2008/0312292 A1 (Yasui et al), proporciona compuestos con acción antipruritica, los cuales son agonistas de los receptores de cannabinoides. Los cuales no se encuentran relacionados estructural ni funcionalmente con los compuestos objeto de la solicitud, por lo que esta Oficina considera que este documento no afecta los requisitos de patentabilidad de la solicitud en estudio.
- Por su parte el documento US 2010/0069380 A1 (Choi et al), se refiere a compuestos que modulan la actividad de la peptidil tRNA hidrolasa bacteriana, así como composiciones que los comprenden y métodos para prevenir o inhibir la proliferación bacteriana o alguno de sus síntomas. Esta Oficina encuentra que los compuestos divulgados en este documento comparten algunas de las características esenciales con los ahora reclamados, sin embargo debido a que dicho documento se refiere a compuestos tricíclicos y no tetracíclicos, se considera que no es pertinente para evaluar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud.
- A su vez, el documento US 2010/0261706 A1 (Jagtap et al), proporciona compuestos tetraciclicos análogos o derivados de 1H-indeno[1,2-b]piridin-2(5H)-ona, útiles para el tratamiento de una variedad de enfermedades y trastornos. Estos compuestos difieren de los reclamados en el anillo A que se encuentra fusionado a la piridona, el cual no se encuentra en los compuestos reclamados; puesto que este documento menciona que dichos compuestos son útiles para el tratamiento de una serie de trastornos, mas no se refiere particularmente a la acción de los mismos como agentes antibacteriales, esta Oficina considera que no afecta los requisitos de patentabilidad de la solicitud en estudio.
- De la misma forma, en cuanto al documento US 4,474,786 A (Smith et al), que se refiere a compuestos derivados de lactamas tricíclicas útiles para incrementar la contractilidad cardiaca, esta Oficina considera que dada la diferencia en número de anillos y disposición espacial de los mismos con los compuestos reclamados por la solicitud, y teniendo en cuenta que pertenecen a otro campo técnico, este documento no se considera relevante para el análisis de patentabilidad de la solicitud en cuestión.
- Por último, el documento US 2007/0249583 A1 (Stein et al) proporciona compuestos inhibidores de la HMG CoA reductasa, y por lo tanto útiles como inhibidores de la síntesis de colesterol, sin embargo los compuestos allí divulgados difieren de los reclamados por la ausencia de un grupo ceto en el anillo de piridina, es decir en que no se presenta el anillo de piridona de los compuestos reclamados, y dado que pertenecen a otro campo técnico, este documento no se considera relevante para el análisis de patentabilidad de la solicitud en cuestión.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42192

Por la cual se otorga una patente de invención a una solicitud divisional
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-269914

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 las reivindicaciones 1 a 11 del radicado No. 15-269914-00004-0000 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: **“COMPUESTOS POLICÍCLICOS FUSIONADOS DE PIRIDONA COMO ANTIBACTERIALES”**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Lafrancol 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:

“COMPUESTOS POLICÍCLICOS FUSIONADOS DE PIRIDONA COMO ANTIBACTERIALES”

Clasificación IPC: A61K 31/473.

Reivindicaciones: 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° 15-269914-00004-0000, páginas 11 a 31.

Titular: PTC THERAPEUTICS, INC.

Domicilio: New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: Arthur Branstrom, Vara Prasad, Venkata Nagendra Josyula, Michael Andrew Arnold, Aleksey I. Gerasyuto, Gary Karp, Jiashi Wang, Xiaoyan Zhang, Nanjing Zhang, Matthew G. Woll, Anthony Allan Turpoff, Sean Wesley Smith, Srinivasa Peddi, Jana

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42192

Por la cual se otorga una patente de invención a una solicitud divisional
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-269914

Narasimhan, Song Huang, Olya Ginzburg y Guangming Chen.

Prioridad N°: 61/528,609 **Fecha:** 29 de agosto de 2011 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/052882 **Fecha:** 29 de agosto de 2012.

Vigente desde: 29 de agosto de 2012 **Hasta:** 29 de agosto de 2032.

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: Notificar el contenido de la presente resolución la sociedad PTC Therapeutics, Inc., y a la sociedad opositora Lafrancol S.A.S, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Ruth Andrea Rodriguez
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez