

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 69461

Ref. Expediente N° NC2018/0002346

Por la cual se otorga una Patente de Invención

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 11 de enero de 2017, con el N° NC2018/0002346, por PFIZER INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PÉPTIDOS MODIFICADOS DE AURISTATINA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2012/056224 del 7 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 695 el 20 de mayo de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de LAFRANCOL S.A.S., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3652, notificado el 3 de abril de 2018, 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, 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° NC2018/0002346 el 15 de agosto de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta nuevas reivindicaciones 1 a 19 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.

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.*”



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69461

Ref. Expediente N° NC2018/0002346

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 19 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0002346 del 15 de agosto de 2018, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

La opositora refiere que la solicitud hace referencia implícita a composiciones farmacéuticas que involucran agentes tales como Bevacizumab, y Trastuzumab, entre otros, señalando que no puede la solicitante patente para composiciones farmacéuticas que comprenden moléculas que se encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector farmacéutico. Para demostrar este argumento, la Opositora señala que en documentos como “The Merck Index” se evidencia que los principios activos Bevacizumab y Trastuzumab se encuentran plenamente identificados, y adicionalmente señala que dichos activos ostentaron beneficios patentarios bajo los documentos WO 9845331 (año 1992), WO8906692 (año 1989) y US 5677171 (año 1997). Además, la opositora manifiesta que la solicitud carece de novedad y nivel inventivo, de acuerdo con lo que se divulga en los documentos WO2005/081711, WO2008/052187 y Doronina Svetlana O et al: Bioconjugate Chemistry, Acs, Washington, Dc, Us, 1 de octubre de 2008. Estos documentos mencionan que los compuestos con una estructura central basada en auristatina que pueden ser modificados en sus extremos N terminal y C terminal con varias estructuras químicas que actúan como ligadores para la unión con anticuerpos se encuentran descritos en los documentos del estado de la técnica, particularmente en las páginas 70-1, 73-75, 80, y 94-99 del documento WO 2005/081711 A2, en la figura 1 y tabla 1 de Doronina Svetlana O et al. y en la figura 1 de WO 2008/052187 A2, en los que se enseña el núcleo estructural de los compuestos reclamados, así como las variaciones en los extremos N y C terminal, por lo que el objeto de las reivindicaciones no es nuevo.

A lo anterior, la solicitante refiere que de acuerdo a lo divulgado en los documentos WO 2005/081711, Doronina Svetlana O et al (2008) y WO 2008/052187, los compuestos de la solicitud presentan características estructurales diferenciales al arte previo, señalando que el sustituyente variable “W” del N terminal consiste en un grupo cetona donde el carbono adyacente se sustituye por uno de R3A y R3B o ambos, y que en la definición de dichos radicales se excluye el hidrogeno, por lo que el mencionado átomo de carbono corresponde a un carbono terciario o cuaternario, mientras que los compuestos del arte previo presentan siempre un carbono secundario. Además, estos cambios estructurales causan que se mejore la actividad in vitro y las propiedades farmacológicas.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69461

Ref. Expediente N° NC2018/0002346

Después de revisar los argumentos de cada una de las partes, esa Oficina se permite pronunciar que, con respecto 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 pentapéptidos citotóxicos conjugados de acuerdo a lo reclamado por la presente 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. Además, los documentos patente WO9845331, WO8906692 y US5677171 (mencionados en la respectiva monografía del Index Merck) no divulgan el objeto de la solicitud, por cuanto no mencionan compuestos derivados de auristatina con estructuras de acuerdo a lo reclamado, y por lo tanto no serán tenidos en cuenta en el análisis de patentabilidad de la solicitud en estudio. Por último, con respecto a la referencia de los documentos WO2005/081711, WO2008/052187 y Doronina Svetlana O et al, estos si bien se refieren a la obtención de polipéptidos derivados de auristatina, estos no contienen las características técnicas esenciales que permitan anticipar el objeto que se estudia en las presentes reivindicaciones, luego se consideran que no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la solicitud en estudio. En consecuencia, la oposición presentada se considera como infundada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por 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:

“PÉPTIDOS MODIFICADOS DE AURISTATINA”

Clasificación IPC: A61K 47/48, C07K 5/02, C07K 7/02.

Reivindicación(es): 1 a 19 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0002346 del 15 de agosto de 2018.

Titular(es): PFIZER INC.

Domicilio(s): 235 EAST 42ND STREET NEW YORK 10017, NEW YORK.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69461

Ref. Expediente N° NC2018/0002346

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): CHAKRAPANI SUBRAMANYAM, RUSSELL GEORGE DUSHIN,
EDMUND IDRIS GRAZIANI, ANDREAS MADERNA, CHRISTOPHER
JOHN O'DONNELL, PAVEL STROP, MATTHEW DAVID DOROSKI,
BETH COOPER VETELINO.

Prioridad(es) N° 17/11/2011, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/561.255
27/07/2012, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/676.423.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2012/056224 **Fecha:** 7 de noviembre de 2012

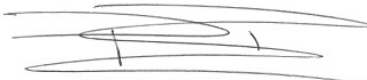
Vigente desde: 7 de noviembre de 2012 **Hasta:** 7 de noviembre de 2032

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 a PFIZER INC., y a LAFRANCOL S.A.S. en calidad de opositor, 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., a los 18 de septiembre de 2018


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 69461

Ref. Expediente N° NC2018/0002346

