

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 203099

Ref. Expediente N° 14124183

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 09 de junio de 2014, con el N° 14-124183-00000-0000, por ALLERGAN INC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODOS DE USO DE DERIVADOS DE 4-PREGENEN-11 β -17-21-TRIOL-3, 20-DIONA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/064296 del 09 de noviembre de 2012.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 697 el 13 de junio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que la solicitud del expediente de la referencia fue objeto de decisión en los términos del artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 mediante la Resolución N° 98449, sobre la cual se presentó el recurso de reposición correspondiente, que fue resuelto mediante la Resolución N° 23012, en donde se decidió revocar la decisión de negación y en su lugar se ordenó dar continuidad al correspondiente trámite, en concreto adelantar un nuevo estudio de patentabilidad.

CUARTO: 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*”.

QUINTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 31 incluidas en el radicado bajo el N° 14-124183-00012-0001 el 10 de junio de 2016, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a una composición que comprende un compuesto derivado de (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-glicololil-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo seleccionado de: Fenilacetato, Propionato, Octanoato, Hexanoato, Benzoato, Heptanoato y 2-Metilpropanoato que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2005099715, en la sustitución específica sobre el grupo hidroxilo en la posición 17 del anillo ciclopentano fenantreno de los compuestos presentes en la composición. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto inhibitor del receptor

Resolución N° 203099

Ref. Expediente N° 14124183

de glucocorticoide y receptor de mineralocorticoide. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 31 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEXTO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° 14-124183-00000-0000 el 09 de junio de 2014, tituló la invención como: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODOS DE USO DE DERIVADOS DE 4-PREGENEN-11 β -17-21-TRIOL-3, 20-DIONA”. Sin embargo, no se acepta porque hace referencia a materia no patentable y no define adecuadamente las características técnicas de la invención y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA OFTÁLMICA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 4-PREGENEN-11 β -17-21-TRIOL-3, 20-DIONA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA OFTÁLMICA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 4-PREGENEN-11 β -17-21-TRIOL-3, 20-DIONA”

Clasificación IPC: A61K31/575, A61P27/02

Reivindicación(es): 1 a 31 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-124183-00012-0000 el 10 de junio de 2016.

Titular(es): ALLERGAN INC

Domicilio(s): 2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92612-1599, UNITED STATES OF AMERICA.

Inventores(es): Jeffrey L. EDELMAN y Alissar NEHME

Prioridad(es) N°: 11/noviembre/2011, US, 61/558,775

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/064296 **Fecha:** 09 de noviembre de 2012.

Vigente desde: 09 de noviembre de 2012. **Hasta:** 09 de noviembre de 2032.

Resolución N° 203099

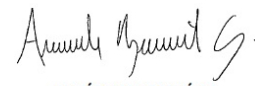
Ref. Expediente N° 14124183

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a ALLERGAN INC, advirtiéndole 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 4 de mayo de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.05.04
23:04:14 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

