

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **52164**

Ref. Expediente N° NC2018/0008761

Por la cual se otorga parcialmente 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 22 de agosto de 2018, con el N° NC2018/0008761, por REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DE LOS MISMOS MÉTODOS DE USO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/014782 del 24 de enero de 2017.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 842 el 22 de octubre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3430, notificado el 16 de marzo de 2021, 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° NC2018/0008761 el 28 de julio de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 75 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.”*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 43 y 45 a 75 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0008761 el 28 de julio de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a compuestos derivados de maitansinoide y conjugados que difieren del estado de la técnica más cercano, WO2014194030, en que los compuestos de la presente invención contienen un enlazador del tipo amida que une la estructura heterocíclica con el agente de unión, mientras que los compuestos del estado del arte carecen de dicho enlazador. Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto como compuestos conjugados adecuados contra patologías proliferativas. En el capítulo descriptivo, ejemplo 28, se realizó un ensayo de citotoxicidad *in vitro* como prueba sobre células del tipo Ovar3 (Muc16+), SKBR3 (Her2+) y C4-2 (STEAP2+) y los compuestos reivindicados mostraron



Resolución N° 52164

Ref. Expediente N° NC2018/0008761

datos de actividad, evaluados en IC₅₀ reportando citotoxicidad en cada conjunto de células y confirmando así su capacidad antiproliferativa. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 43 y 45 a 75 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.

Que por otra parte, la reivindicación 44 incluida en el radicado bajo el N° NC2018/0008761 el 28 de julio de 2021, no cumple los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Excepción a la Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (d))

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: “No serán patentables: (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

El objeto de la reivindicación 44 no es patentable, por cuanto está referida a una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 42 o una composición de la reivindicación 43 en un método para tratar un trastorno proliferativo que corresponde a un método de tratamiento terapéutico, el cual no es patentable de conformidad con la normatividad vigente.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0008761 del 18 de agosto de 2020 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS MAYTANSINOIDES DE FÓRMULA (I), CONJUGADOS DE ESTOS, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ADECUADAS CONTRA TRASTORNOS PROLIFERATIVOS”.

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:

“DERIVADOS MAYTANSINOIDES DE FÓRMULA (I), CONJUGADOS DE ESTOS, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ADECUADAS CONTRA TRASTORNOS PROLIFERATIVOS”

Clasificación IPC: C07D 498/18, A61K 31/535, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 43 y 45 a 75 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0008761 el 28 de julio de 2021.

Titular: REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NEW YORK 10591, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Resolución N° **52164**

Ref. Expediente N° NC2018/0008761

Inventores: Thomas NITTOLI y Thomas P. MARKOTAN.

Prioridad N°: 25/01/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/286,858.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/014782. **Fecha:** 24 de enero de 2017.

Vigente desde: 24 de enero de 2017.

Hasta: 24 de enero de 2037.

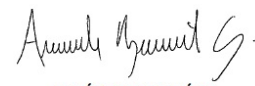
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 44, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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 REGENERON PHARMACEUTICALS, 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., a los 18 de agosto de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.08.18
17:01:07 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

