

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 35987

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de enero de 2021 con el N° NC2021/0000041, por ELI LILLY AND COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DEGRADADORES SELECTIVOS DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/041342 del 11 de julio de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 915 el 18 de enero de 2021, habiéndose presentado oposición por parte de LABORATORIOS LEGRAND S.A, la cual una vez fue estudiada por esta Oficina, se estableció:

Análisis de la Oposición

Argumentaciones de Laboratorios Legrand S.A.

Afirma que la reivindicación 4 carece de concisión al pretender proteger cualquier combinación que comprenda el compuesto reclamado junto con un agente adicional, lo que puede dar como resultado un número indeterminado de combinaciones, por lo que no cumple con lo estipulado en el art. 30 de la Decisión 486.

En cuanto a las reivindicaciones 5 a 9, asegura que no cumplen con el art. 20 d). de la Decisión 486 al referirse a métodos de tratamiento.

A continuación, asevera que las reivindicaciones 10 a 17 se relacionan con el uso del compuesto reclamado en terapias, razón por la cual dicha materia no es susceptible de ser patentada, de acuerdo con el art. 14 de la Decisión 486.

De igual forma, en cuanto a los requisitos de patentabilidad, expone que los documentos US2007015817 y US2017197915 afectan el nivel inventivo de la reivindicación 4, ya que proponen la combinación de moduladores del receptor selectivo de estrógeno junto con otros agentes terapéuticos, materia muy similar a la reclamada en dicha reivindicación.

Finalmente, asegura que no hay datos que demuestren que los compuestos reclamados presenten efectos sinérgicos en combinación con fulvestrant.

Respuesta del solicitante a argumentos de Laboratorios Legrand S.A.

Como primera medida, presenta un capítulo reivindicatorio con radicado NC2021/0004570 del 8 de julio de 2021, que consta de 7 reivindicaciones, donde se eliminan las reivindicaciones 5 a 9 objetadas por la sociedad opositora, dando por superada las observaciones relacionadas con usos y métodos de tratamiento.



Resolución N° 35987

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

De otra parte, asegura que la reivindicación 4 cumple con el requisito de concisión, ya que la invención se centra en el compuesto de la reivindicación 1 y dicha composición es una de las posibles modalidades de la invención que se reclama.

En cuanto a los requisitos de patentabilidad, responde que ninguno de los documentos citados por la Opositora revelan compuestos estructuralmente cercanos al de la invención reclamada, por lo que no sería posible llegar a las combinaciones que se reclaman en la reivindicación 4, razón por la cual se considera que cumple con el requisito de nivel inventivo.

Respuesta de la Oficina

Teniendo en cuenta los argumentos de las partes, se informa que el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente por parte de la Solicitante incluía, tal como lo señala la Opositora, materia que no es susceptible de ser patentada, así como excepciones a la patentabilidad, según lo establecido en los artículos 14 y 20 de la Decisión 486, la cual, como respuesta a la oposición, fue eliminada de la materia a ser protegida, superándose estas objeciones planteadas por Laboratorios Legrand S.A.

En cuanto a la supuesta falta de concisión de la reivindicación 4 expuesta por la Opositora, no es de recibo por parte de esta Oficina, puesto que el núcleo de la invención es un compuesto específico, el cual si se considera nuevo e inventivo, también lo son sus posibles combinaciones y composiciones como modalidades aceptadas de la invención. En conclusión, la reivindicación 4 sí cumple con lo establecido en el art. 30 de la Decisión 486 de 2000.

Finalmente, los documentos presentados por la Opositora exponen compuestos con el mismo efecto terapéutico, pero que distan estructuralmente de aquél que se reclama dentro de la reivindicación principal y de su dependiente 4, por lo que no sería obvio llegar a la materia reclamada partiendo del estado de la técnica citado por la sociedad opositora, cumpliendo con lo establecido en el art. 18 de la Decisión 486.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la Opositora nunca se pronunció sobre la materia contenida dentro de la reivindicación independiente.

En conclusión, la oposición presentada por Laboratorios Legrand S.A. no se considera fundada por las razones expuestas previamente

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.”*

Que en el presente caso dichas reivindicaciones cumplen con los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refiere a derivados de quinolina degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD), que difiere de la información del estado de la técnica más cercano (US2017197915) en la presencia de un grupo carbonilo y en que es un sistema tetracíclico.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que se aprecia una actividad antitumoral producto de su actividad SERD efectiva.

Resolución N° 35987

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 7 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título a “(4-{2-[3-(FLUOROMETIL) AZETIDIN-1-IL] ETOXI} FENIL) {3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL) FENIL] – 7 - HIDROXIQUINOLINA-4-IL} METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2: 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:

“(4-{2-[3-(FLUOROMETIL) AZETIDIN-1-IL] ETOXI} FENIL) {3-[2-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETIL) FENIL] – 7 - HIDROXIQUINOLINA-4-IL} METANONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”

Clasificación IPC: C07D 491/052, A61K 31/436, A61P 35/00

Reivindicación(es): 1 a 9, incluidas en el radicado bajo el No. NC2021/0004570 del 8 de julio de 2021

Titular(es): ELI LILLY AND COMPANY.

Dirección(es): Lilly Corporate Center, INDIANAPOLIS 46285 INDIANA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Inventor(es): Jeffrey Daniel COHEN y Daniel Jon SALL

Prioridad(es) N° 12/07/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/697,100
28/03/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/825,172

Solicitud internacional N°: PCT/US2019/041342 **Fecha:** 11 de julio de 2019.

Vigente desde: 11 de julio de 2019 **Hasta:** 11 de julio de 2039

Resolución N° 35987

Ref. Expediente N° NC2021/0000041

ARTÍCULO 3: 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 4: Notificar el contenido de la presente resolución a ELI LILLY AND COMPANY, y en calidad de Opositor a LABORATORIOS LEGRAND S.A, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la 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 29 de junio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.06.29
23:01:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.