

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 5 37 38

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 68274 del 29 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "INDOLINONAS SUSTITUIDAS CON PIRROLES INHIBIDORAS DE PROTEINQUINASAS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de moléculas con actividad inhibidor sugeridas por el arte previo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de enero de 2010, con el número 01 012068 00020 - 0000, el doctor Carlos Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Sugem Inc. y Pharmacia & Upjohn Company, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente sostiene que el documento WO9807695 (en adelante llamado D1), no revela o sugiere compuestos correspondientes a un sistema de indolin-2-ona-3-pirrol, que a su vez esté sustituido en la posición 3 por un grupo amida sustituida, además afirma que en ninguna de las posibilidades sugeridas por D1 se considera incluir un grupo amida en la posición 3 de dicho anillo de pirrol. Adicionalmente, señala que la persona medianamente versada en la materia al incluir un grupo altamente electronegativo como sustituyente del anillo de pirrol y los electrones resonantes de la estructura se deslocalizan disminuyendo la densidad electrónica global del anillo. Por lo tanto, la diferencia estructural entre los compuestos de D1 y la presente invención, específicamente relacionada con la inclusión de una sustitución de un grupo electronegativo sobre su estructura, claramente conlleva a cambios en las propiedades moleculares.

En relación con la anterioridad WO9850356 (en adelante llamado D2), el apoderado afirma que, como lo reconoce el examinador, dicha anterioridad, si bien ella menciona como posible sustituyente del anillo de pirrol la inclusión de un grupo dicho C-amido, éste no puede estar sustituido adicionalmente por alquil amino o alquil-heterocíclico, como en el caso de las especies reclamadas. Igualmente, resalta que ninguno de los ejemplos ilustrados en D2 enseña el uso de un grupo C-amido (obviamente no sustituido) sobre la posición 3 del anillo de pirrol que se encuentre en la posición 3 del grupo indolin-2-ona.

Por otra parte, el apoderado argumenta que *"es incomparable la sustitución amidica sustituida, a su vez por una dialquil-alquil-amina de la presente invención, con grupos alquil-carboxílicos o alquil-ester del arte previo"*. Y afirma que *"los*

53738

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 5 373,8

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

efectos electrónicos de un grupo amida sobre un anillo de pirrol disminuyen significativamente la densidad de electrones sobre dicho anillo, con consecuencias en las propiedades fisicoquímicas y aún biológicas de la molécula. Adicionalmente, no es lo mismo incluir en la molécula un extremo de carácter ácido (-COOH o -COOR), que un extremo de carácter básico (dietilamina –Reivindicación 5, o pirrolidina –Reivindicación 7), pues esto definitivamente modifica las interacciones ligando-receptor en el sitio de unión de la proteína. En conclusión, la configuración estructural específica de los compuestos de la presente invención así como sus efectos, no han sido sugeridas en el arte previo y por lo tanto no puede ser considerada obvia para una persona medianamente versada en la materia”.

De otro lado, el recurrente hace referencia a la declaración juramentada de la Dra. Jean Cui (la cual adjunta como anexo 3); experta en la química medicinal de compuestos basados en un núcleo de indolinona-3-pirrol como los de la solicitud denegada y alega que *“la invención reivindicada ha permitido determinar que la sustitución amida sobre la posición R⁶ en los compuestos desarrollados, aumenta los efectos de inhibición de la quinasa en general, y de manera más importante mejoró la solubilidad y estabilidad metabólica, de manera dramática”.* Igualmente, afirma que *“aunque el arte previo citado por el examinador haya revelado moléculas que comparten un núcleo estructural con las moléculas de la presente invención y se haya determinado su actividad general sobre enzimas de tipo quinasa, a partir de dichas enseñanzas no es posible deducir la utilidad final de dichas moléculas y menos aún la ventajas que proporcionarían variaciones novedosas e inventivas, no sugeridas en dicho arte previo”.*

El recurrente considera que no hay enseñanzas en la anterioridad D1 que guíen a una persona medianamente versada en la materia al desarrollo específico de moléculas con la estructura específica (3-amido)-3-(pirrol)-3-indolin-2-ona. Es así como los ensayos de D1 corresponden a un screening farmacológico inicial cuyos resultados proporcionan datos de porcentajes (%) de inhibición, lo que significa que los ensayos fueron realizados con una concentración fija que, tal como lo manifiestan los mismos investigadores (ver Declaración del Dr. J. Cui), en la época de presentación de dicha solicitud correspondían a 10µM; por el contrario, los resultados comparativos que se proporcionan para la presente invención ilustran datos de IC₅₀, que para los compuestos reivindicados se encuentran en niveles del rango nanomolar, lo que significa por lo menos 3 órdenes de magnitud de potencia mejorada.

El apoderado alega que el cambio estructural en el sustituyente de la posición 3 del anillo de pirrol, modifica significativamente la actividad de moléculas de tipo 3-(pirrol)-3-indolin-2-ona; con lo anterior se demuestra que los compuestos reivindicados (i) proporcionan una potente inhibición sobre VEGFR2 y PDGFR y (ii) que la potencia multikinasa aumentada se debe principalmente a la presencia de un grupo amido (-C(O)NR'(CH₂)_nR, donde R es como se define en las reivindicaciones) en la posición R⁶ del anillo de pirrol. Igualmente, indica que ni las



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53738

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

modificaciones estructurales en esta posición ni las ventajas del sustituyente amido fueron siquiera sugeridas por el arte previo.

El recurrente insiste en que la Dra. J. Cui en su declaración juramentada proporciona ejemplos adicionales en este sentido, donde compuestos que comparten el núcleo estructural, pero difieren en sus sustituyentes, proporcionan resultados diferenciales sobre tres enzimas quinasas (FLK1, el ortólogo en ratón de la VEGFR humana; Src; y CDK2, que es una serina-treonina quinasa).

Complementa lo anterior expresando que *"me permito llamar la atención de ese despacho a los resultados ilustrados en el artículo de Li Sun et al., J. Med. Chem, 46, 2003 1116-1119, que también son concluyentes demostrando que la inclusión del grupo amida en la posición 4 del anillo pirrol (R⁶), proporciona resultados ventajosos e inesperados (ver Tabla 1 del artículo en mención, anexo en la respuesta al tercer examen de fondo)".*

De otro lado, el recurrente afirma que *"[e]l compuesto SU5416 (incluido en la divulgación general de D1 y D2, y la publicación Li Sun, J. Med. Chem, 1998), no tiene sustituyentes polares sobre el anillo de pirrol. Este compuesto mostró una potencia moderada contra VEGFR, una pobre solubilidad y pobre estabilidad metabólica, lo que resultó en una inadecuada farmacocinética in-vivo. El anillo de pirrol rico en electrones proporciona un compuesto que es fácilmente metabolizable, para que el (sic) la vida media resulta excesivamente reducida y por lo tanto con un potencial anticancerígeno limitado".*

Además, hace énfasis en que *"[e]l compuesto SU6668 (cubierto en general por D1 y la publicación Li Sun, et al. J. Med. Chem, 1999-pie de página 5), que tiene un sustituyente alquil en la posición R⁶ (ácido propiónico), mostró una potencia prometedora contra VEGFR y PDGFR, sin embargo, éste compuesto sufre un alto 'clearance' (es removido rápidamente de la sangre) y tiene un perfil de unión a proteínas muy alto, por lo tanto, no proporcionó efectividad alguna en humanos. Lo anterior ilustra que una actividad in-vitro dada, no garantiza que un principio activo proporcione también una actividad útil in-vivo y aún menos que dicha molécula pueda formularse en un medicamento".*

Finalmente, el recurrente señala que muchos países han concedido patente a solicitudes equivalentes a esta, entre ellos Perú y Ecuador que, como Colombia, son miembros de la CAN y se rigen por la misma legislación de propiedad industrial. Asimismo, afirma que se entiende que bajo lo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486 Perú y Ecuador consideran que la invención aquí reclamada es inventiva.

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} **5 3 7 3 8**

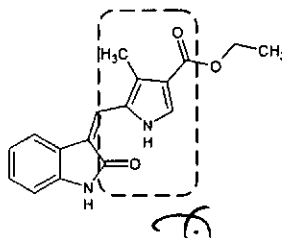
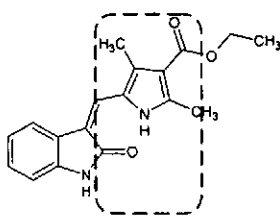
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

En relación con los argumentos del recurrente sobre el nivel inventivo de la solicitud denegada frente a la anterioridad D1, este Despacho reitera que, tal y como se expuso en la Resolución de denegación, la persona medianamente versada en la materia se encontraba en capacidad de derivar los elementos característicos de los compuestos reivindicados a partir de las enseñanzas del estado del arte, toda vez que los compuestos revelados por cada uno de los documentos D1 o D2 conservan los elementos funcionales de la estructura 2-indolinona sustituida en la posición 3 por metilen-pirrol sustituido, así como su actividad farmacológica. Adicionalmente, la extensión del documento de patente WO9807695 no es un argumento relevante para que sea descartado como documento y arte próximo a la materia reivindicada. Si bien los compuestos que presentan sustitución tipo pirrol representan una proporción de la divulgación total contenida en D1, esto no se constituye en un argumento valedero para no seguir considerándolo como arte próximo a los compuestos reclamados.

Ahora bien, la anterioridad D1 enseña que el radical Ra sustituye el grupo amino sobre la posición del anillo de pirrol, el cual corresponde a $\text{CO}(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$, arilo, alquilo, COOH , OH o NH_2 . Para este Despacho es evidente la similitud estructural de estos sustituyentes con el grupo carboxamido que sustituye la misma posición en los compuestos reivindicados, con lo cual se evidencia que, a partir de la divulgación de los elementos estructurales que realiza D1, una persona medianamente versada en la materia se encontraba en capacidad de derivar los elementos característicos de los compuestos reivindicados, por lo que no se puede considerar que la materia reivindicada cumple con el requisito de altura inventiva.

En relación con la afirmación del recurrente sobre la presencia de un grupo altamente electronegativo en el anillo pirrol que da lugar a una deslocalización que disminuye la densidad electrónica del anillo conllevando a cambios en las propiedades moleculares, cabe anotar que es un fenómeno que no sólo puede presentarse en los compuestos reclamados en la presente invención, sino que también puede tener lugar en los compuestos 1 y 2 de la tabla presentada por el recurrente (Fl.1307) que corresponden al estado de la técnica, los cuáles contienen el grupo altamente electronegativo en el anillo pirrol. Sin embargo, dicha posible deslocalización electrónica no garantiza la actividad superior sobre PDGFR y VEGFR2 en los compuestos 1 y 2 de las tablas referidas, según lo demostrado por el mismo solicitante:



Compuestos 1 y 2 tabla folio 1307

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

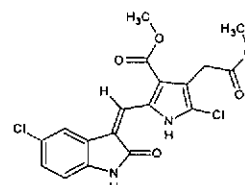
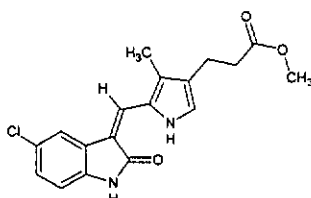
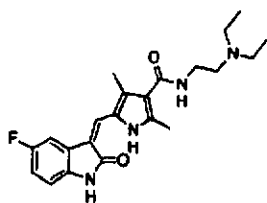
RESOLUCIÓN N° 53738

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

Dichos compuestos, a pesar de presentar un grupo altamente negativo en el pirrol (el cuál se encuentra encerrado en el recuadro), no logran la marcada inhibición sobre los dos receptores ni una potencia multiquinasa aumentada según lo expresa el recurrente (FI.1308). En consecuencia, dicha deslocalización en los derivados de indolinonas no sustenta la afirmación del apoderado, en cuanto a que la misma da lugar a cambios moleculares con efectos como: (i) la potencia inhibitoria; (ii) el perfil de selectividad sobre quinasas y (iii) sus propiedades farmacéuticas; por el contrario, la presencia de dicha estructura en las anterioridades desvirtúa lo afirmado por el recurrente. Es por ello que no es posible extrapolar la actividad farmacológica de un compuesto específico como el de la reivindicación 5 a todos los contenidos en la fórmula general Markush de la reivindicación 1, puesto que como se demostró, la presencia de un grupo altamente electronegativo sobre el anillo pirrol no necesariamente puede dar lugar a compuestos inhibidores potentes de VEGFR2 y PDGFR.

Por otra parte, contrario a lo afirmado por el recurrente, en la divulgación del documento D2 existen varios ejemplos que permiten evidenciar la obviedad de las modificaciones que reclama la presente invención para el compuesto solicitado:



Especie química reivindicada Ejemplo Tabla 10 de D1 (folio 1072) Ejemplo 7 de D2 (folio 1232)

En consecuencia, el compuesto revelado en la anterioridad D2 sí presenta un sustituyente alquilcarboxilo sobre la posición 3 del anillo pirrol. Si bien es cierto que D2 presenta sólo dos ejemplos para ilustrar la sustitución de la posición 3 del anillo de pirrol, el recurrente olvida que en la definición que acompaña el pliego reivindicatorio de dicho antecedente se propone la opción de tener grupos C-amido en esa posición (FI.1080, línea 28, en donde se establecen las connotaciones químicas y funcionales del radical R8' presente sobre el anillo de pirrol).

Respecto al argumento según el cual *"es incomparable la sustitución amidica sustituida, a su vez por una dialquil-alquil-amina de la presente invención, con grupos alquil-carboxílicos o alquil-ester del arte previo"*, esta Entidad estima que los efectos que podrían presentarse por una posible deslocalización electrónica en el anillo de pirrol, también pueden tener lugar en compuestos de las anterioridades D1 y D2 como los de la tabla relacionada en el folio 1307 (compuestos 1 y 2 correspondientes a las anterioridades), y que ello no garantiza como consecuencia afinidad y elevada potencia sobre los receptores PDGFR y VEGFR2, por lo tanto no es posible atribuir en forma general la actividad del compuesto a una eventual deslocalización electrónica desde el nitrógeno del anillo pirrol. Cabe aclarar que las modificaciones en la estructura y componentes de una molécula tienen efecto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 53738

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

sobre las interacciones ligando receptor como bien lo afirma el apoderado, es por ello que no es aceptable afirmar que por el hecho de que un compuesto posea una actividad específica, todos los demás compuestos que se encuentren comprendidos en una estructura Markush, como la presentada en la reivindicación 1, sean igualmente una solución al problema técnico.

Ahora bien, a la luz de la información proporcionada por el recurrente, es claro que solamente los compuestos específicos contenidos en las reivindicaciones 5 y 7, para los cuales el apoderado ha aportado información en la descripción, evidencian actividad sobre los receptores PDGFRb y VEGFR2. Sin embargo, como ya se ha señalado, la actividad demostrada para los compuestos específicos no puede extrapolarse a las demás variaciones reclamadas que no contienen los grupos dietilamina o pirrolidina, o que no son básicos como cuando R₁₂ es alcoxi (C₁-C₄) o C(O)R₁₅ (donde R₁₅ puede ser OH, dando lugar a un grupo carboxilo de carácter ácido), ya que esto conllevaría una modificación de la interacción ligando receptor en el sitio de unión a la proteína, como lo expone el recurrente.

De otro lado, en cuanto a las mejoras que presentan las estructuras reivindicadas, este Despacho encuentra que no existe dentro de la presente invención información o datos que sustenten una mejora en la solubilidad y estabilidad metabólica como lo argumenta el recurrente, razón por la cual estos aspectos no pueden considerarse como una eventual ventaja de los compuestos reclamados por parte del examinador.

Con respecto a los IC₅₀ presentados para el compuesto de la reivindicación 5, se reitera que tanto la anterioridad D1 como los artículos que sobre actividad han publicado los inventores de los compuestos allí revelados coinciden en afirmar que aún con sustituyentes ester se presenta la actividad inhibidora sobre los receptores de tirosinaquinasa PDGFR con concentraciones mínimas inhibitorias de orden nanomolar (10 nM), como es el caso del compuesto 16f que responde a la estructura Markush de la publicación "*Design, synthesis and evaluations of substituted 3-[(3- or 4-carboxyethylpyrrol-2-yl)methylidenyl]indolin-2-ones as inhibitors of VEGF, FGF, and PDGF Receptor Tyrosine Kinases*" (Fl. 1240), y dado que el compuesto reivindicado, sobre el cuál el apoderado sustenta su argumento sobre nivel inventivo, presenta una concentración mínima inhibitoria (IC₅₀) de orden micromolar de 0,008 ± 0,002, que traducida a nanomolares evidencia un resultado equivalente al revelado por las investigaciones de Li Sun y colaboradores, es decir, 8,0 nM ± 2, queda claro que el argumento sobre la reducción en los órdenes de magnitud requeridos para alcanzar la actividad farmacológica no constituyen un indicio de altura inventiva, toda vez que no es un efecto inesperado sino anticipado.

Ahora bien, este Despacho encuentra que los argumentos expuestos en la declaración rendida por la Dra. Jean Cui, si bien ratifican la actividad del compuesto de la actual reivindicación 5 dentro del rango que se había divulgado en el estado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{Nº} 5 37 38'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

de la técnica, no desvirtúan que la fórmula general de la reivindicación 1 haya sido evidente a partir de las enseñanzas contenidas en los documentos D1 y D2, que junto con los resultados divulgados por SUN y sus colaboradores en el Journal of Medicinal Chemistry entre 1998 y 1999, claramente indicaban la utilidad de las indolin-2-onas como inhibidores de la tirosina quinasas al actuar sobre VEGF2 y PDGFR, siendo en consecuencia obvio para la persona medianamente versada en la materia en el momento de la invención buscar compuestos alternativos que compartan el núcleo indolin-2 ona sustituido en la posición 3 con un anillo pirrol.

En el caso particular, el hecho de que tiempo después de presentarse la solicitud denegada se determinaran desventajas de los compuestos divulgados por Li Sun en 1998, no le restituye el nivel inventivo a la presente invención, ya que al momento de invocarse la prioridad, la información existente en el estado de la técnica y con la cual contaba el solicitante antes de la invención direccionaba a la persona medianamente versada en la materia en forma inequívoca a los compuestos aquí reclamados.

En relación con que el cambio estructural en el sustituyente de la posición 3 del anillo de pirrol modifica significativamente la actividad de moléculas de tipo 3-(pirrol)-3-indolin-2-ona, esta Oficina aclara que es ampliamente reconocido que la inhibición de la proteinquinasa es una medida de la actividad de los compuestos como agentes anticancerígenos. Y dado que el EGFR es indispensable en la proliferación celular e interviene en los procesos relacionados con la progresión del tumor como son adhesión celular, invasión y angiogénesis, para esta Entidad esto es razón suficiente para que una persona medianamente versada en la materia diseñe compuestos con características estructurales similares a los divulgados en el estado de la técnica, con la expectativa de que pudiesen tener actividad anticancerígena, puesto que una estructura con actividad inhibidora del EGFR necesariamente da lugar a un efecto sobre el VEGF.

Por su parte, el documento D2 hace referencia a los resultados de las pruebas de inhibición sobre la proteinaquinasa FLK, PDGFR, EGFR por parte de los derivados de indolin-2-onas 3-substituidos; si bien es cierto que dichos resultados de IC₅₀ no son muy ventajosos, existe evidencia de su actividad que fue confirmada en una gran variedad de estudios realizados durante la década de los 90'S, que aseguran la actividad de 3-[(3-o 4-carboxietilpirrol-2-il) metilidenil]indol-2-onas como inhibidores de los receptores de tirosin quinasas VEGF, FGF y PDGF.

Respecto a que "[e]l compuesto SU5416 (incluido en la divulgación general de D1 y D2, y la publicación Li Sun, J. Med. Chem, 1998), no tiene sustituyentes polares sobre el anillo de pirrol...", esta Entidad indica que no existe dentro de la solicitud denegada información o datos que sustenten una mejora en la solubilidad y estabilidad metabólica como lo argumenta el recurrente; por tal motivo, estos aspectos no pueden considerarse como una eventual ventaja de los compuestos reclamados por parte del examinador, ya que no fueron sustentados en el proceso.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53738

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

Asimismo, frente a los compuestos SU5416 y SU668, este Despacho reitera que la información contenida en el estado de la técnica en el momento de la solicitud era suficiente para que la persona medianamente versada en la materia desarrollara los compuestos aquí reclamados, conservando la estructura 3-[(3-o 4-carboxietilpirrol-2-il) metilidenil]indol-2-onas, cuya actividad como inhibidores de los receptores de tirosin quinasas VEGF, FGF y PDGF ya se había corroborado para la época. Igualmente, como lo refiere la Doctora Cui en su declaración, el ejemplo 80 de la reivindicación 5 ha demostrado ser un agente anticancerígeno seguro y efectivo (Fl. 1376). Pero, dicha afirmación no se extrapola a los demás compuestos de la solicitud, ya que no existe información técnica que lo sustente. Igualmente, como lo afirma la Doctora Cui *"la simple identificación de un compuesto con una estructura no tiene significado a menos que se demuestre ser biológicamente activo y se demuestre no tener efectos adversos"* (Fl. 1373). Bajo los anteriores argumentos, este Despacho no encuentra nivel inventivo en los compuestos enmarcados en la estructura general Markush de la reivindicación 1 y sus dependientes.

Es así como, esta Oficina hace énfasis en que los compuestos reclamados en la fórmula general Markush de la reivindicación 1 son obvios para la persona medianamente versada en la materia a la luz de la información contenida en el estado de la técnica. Sin embargo, y teniendo en cuenta los argumentos y resultados presentados por el solicitante, este Despacho encuentra que los compuestos específicos de las reivindicaciones 5 y 7 poseen ventajas farmacológicas según la información divulgada por Li Sun et al., J. Med. Chem, 46, 2003 1116-1119 (Fls. 1228 a 1231) allegada por el recurrente.

A pesar que dichos resultados no se encuentran contenidos en la solicitud original, se ha revisado el documento y se encontró que los sustituyentes específicos para la fórmula (I) $n = 2$, y R_{12} = dietilamina o pirrolidina, poseen una actividad ventajosa sobre VEGF-R2 y PDGF-R. Esta especificidad sobre los receptores para dos compuestos que mantuviera un IC_{50} en el rango ηM con $8\eta M$ para el compuesto de la reivindicación 5 y de $6\eta M$ para el compuesto de la reivindicación 7, es algo que la persona medianamente versada en la materia no hubiese podido derivar de la información contenida en el estado del arte. Por lo anterior, los compuestos de las reivindicaciones 5 y 7 se consideran inventivos.

En cuanto a que muchos países han concedido patente a solicitudes equivalentes a ésta, este Despacho aclara que en el análisis de patentabilidad se encontraron documentos relevantes que afectan parcialmente el nivel inventivo del objeto estudiado, tal como se demostró durante la actuación administrativa. Asimismo, sobre el examen de patentabilidad realizado por distintas oficinas extranjeras, es importante manifestar que en esta materia rige el principio de la independencia de las patentes, respecto a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: *"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5 37 38

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...” (Proceso 51-IP-2008).

Finalmente, si bien es cierto que los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad respecto a las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 8 (Fls. 1106 y 1107) y se revoca en cuanto a la denegación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 5 y 7 (Fl. 1107).

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Artículo Primero de la Resolución No. 68274 del 29 de diciembre de 2009 en el sentido de conceder la patente a las reivindicaciones 5 y 7, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, el Artículo Primero de la Resolución No. 68274 del 29 de diciembre de 2009 quedará así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

**“INDOLINONAS SUSTITUIDAS CON PIRROLES INHIBIDORAS DE
PROTEINQUINASAS”**

Clasificación IPC: A 61 K 31/404.

Reivindicaciones: 5 y 7 **Folio:** 1107.

Titular: SUGEN INC. Y PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.

Domicilio: California, Estados Unidos.

Inventores: Peng Cho Tang, Todd Miller, Xiaoyuan Li, Li Sun, Chung Wei Chen, Shahzad Shirazian, Congxin Liang, Tomas Vojkovsky, Asaad S. Nematalla.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53738

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 01 012068

Prioridad No.: US 60/182.710 **Fecha:** 15 de febrero del 2000 **País:** US
Prioridad No.: US 60/216.422 **Fecha:** 6 de Julio de 2000 **País:** US
Prioridad No.: US 60/243.532 **Fecha:** 27 de Octubre de 2000 **País:** US

Vigente desde: 15 de febrero del 2001 **Hasta:** 15 de febrero del 2021."

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el Artículo Primero de la Resolución N°. 68274 del 29 de diciembre de 2009 esto es, denegar el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 8 de la presente solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Carlos Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad Sugem Inc. y Pharmacia & Upjohn Company, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **30 SET. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS OLARTE
Calle 100 N° 8A-37
Torre A, Piso 10
World Trade Center
Bogotá D. C.

202066