

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-125396

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 15231 del 5 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE IMIDAZOPIRIDINA ÚTILES COMO ACTIVADOR/MODULADOR DE RECEPTOR ACTIVADO POR PROLIFERADOR DE PEROXISOMA (PPAR)y", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de mayo de 2013 con el No. 09-125396-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Daiichi Sankyo Company, Limited, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que "(...) *junto con el presente memorial se presenta un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones en el cual el radical R3 de la reivindicación 1 se ha limitado a un grupo C6-C10 arilo el cual puede ser substituido con un grupo carboxilo o alcoxicarbonilo C2-C7, con el fin de diferenciarlo más claramente de las enseñanzas de los documentos citados por el Examinador.*" (Radicado No. 09-125396-00011-0000, Pág. 4).

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo de la presente solicitud, considera que "*En la reivindicación 1 de D2, el sustituyente ubicado en la posición 'm' es-OR², donde R² se selecciona del grupo que incluye un grupo de anillo de arilo o aromático, tal como un grupo fenilo substituido.*" y que en contraste "(...) *el compuesto reivindicado modificado tiene un solo sustituyente en el grupo fenilo y el sustituyente es un grupo carboxilo o un grupo alcoxicarbonilo C2-C7.*", de manera que "(...) *los sustituyentes en el grupo fenilo de la invención son completamente diferentes de los compuestos de D2.*" (Radicado No. 09-125396-00011-0000, Pág. 4).

Señala a continuación que "(...) *D1 no ofrece a los expertos en la técnica incentivo alguno para explorar los compuestos descritos en mayor profundidad basados en los resultados iniciales (...)*", y señala que en el ejemplo de ensayo 1 "(...) *D1 muestra el efecto sobre la transcripción HPGC-1. Sin embargo, no muestra el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-125396

efecto sobre la activación de PPAR γ .", mientras que en el ejemplo de ensayo 2 "D1 muestra un efecto sobre la transcripción hmtTFA. Sin embargo, no hay evidencia objetiva o de apoyo (es decir, no se proporcionan ejemplos) que demuestre efectos farmacológicos, incluyendo la mejora en la resistencia a la insulina y la hiperglucemia." (Radicado No. 09-125396-00011-0000, Pág. 5).

La recurrente sostiene que las enseñanzas de los documentos D1 y D2 "(...) no proporcionan la motivación necesaria para que aquellos expertos en la técnica sustituyan el grupo piridilo en los compuestos de D1 con el grupo fenilo que se describe en los compuestos de D2, esperando obtener los compuestos moduladores PPAR γ , con actividad de disminución de glucosa en plasma como se describe en la presente solicitud." (Radicado No. 09-125396-00011-0000, Pág. 5).

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado con el recurso de reposición, este Despacho encuentra que no hay ampliación de la materia reclamada, por lo que es aceptado.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que a diferencia del documento D2, los compuestos ahora reivindicados tienen un solo sustituyente en el grupo fenilo y el sustituyente es un grupo carboxilo o un grupo alcóxicarbonilo C₂-C₇, este Despacho encuentra que si bien la reivindicación 1 reclama un compuesto donde R³ representa un grupo C₆-C₁₀ arilo el cual puede ser substituido con un grupo carboxilo o alcóxicarbonilo C₂-C₇, en la reivindicación dependiente 6 los compuestos se caracterizan porque R³ es un grupo fenilo substituido con 1 a 3 átomos de fluro y/o grupos carboxilo. De esta manera, si bien en la reivindicación 1 los compuestos tienen un solo sustituyente en el grupo fenilo, la reivindicación dependiente 6 comprende características adicionales, no solo incluyendo más sustituyentes sobre el grupo fenilo, sino también átomos de fluro, diferentes al tipo de sustituyente del grupo C₆-C₁₀ arilo de la reivindicación 1. Así las cosas, los argumentos de la recurrente dirigidos a limitar la materia con el fin de distinguir los compuestos ahora reclamados de los divulgados por el documento D2 carecen de consistencia al introducir en la reivindicación 6 elementos adicionales a la materia reclamada en la reivindicación principal 1.

Ahora bien, con referencia al argumento según el cual el documento D1 no motiva un estudio más profundo de los compuestos, este Despacho encuentra que el documento D1 enseña un compuesto activador de las funciones mitocondriales de la fórmula (I) que comprende el compuesto de fórmula (I) de la presente solicitud cuando Q es =CH-, R¹ es fenilo opcionalmente substituido, R² es alquil inferior y R³

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-125396

es fenilo opcionalmente sustituido (Pág. 2, reivindicación 1). Este Despacho también encuentra que si bien el documento D1 no ejemplifica compuestos donde R3 es un fenilo sino un grupo piridinilo, es claro que estos grupos pueden ser intercambiables entre sí, dado que el anillo benceno es bioisótero del anillo de piridina¹. Este documento también enseña que los compuestos actúan como activadores de la función de la mitocondria, relacionada con el receptor activado por proliferador de peroxisoma (PPAR)y (Pág. 3, Párr. 1 y 3) y si bien este documento no ejemplifica la actividad de los compuestos directamente frente al receptor PPARY, es claro que debido a que los compuestos reclamados se derivan de las enseñanzas del documento D1, los compuestos previamente divulgados comparten la actividad frente a este receptor.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, en el documento D1 se especifica que Q es =CH-, R¹ es fenilo opcionalmente sustituido, R² es alquil inferior y R³ es fenilo opcionalmente sustituido (Pág. 2, reivindicación 1), los cuales tienen actividad sobre la función de la mitocondria, relacionada con el receptor PPARY y las enseñanzas del documento D2 relacionadas con compuestos activadores de PPARY, donde Q es =CH-, R¹ es arilC₆₋₁₀ opcionalmente sustituido por un grupo sustituyente (a), R² es alquilC₁₋₆ y R³ es arilC₆₋₁₀ opcionalmente sustituido con un grupo (a), donde el grupo (a) corresponde a hidroxilo o alcoxiC₁₋₆, con fundamento en las enseñanzas de los documentos D1 y D2 la persona del oficio medianamente versada en la materia llegaría con alto grado de certeza a los compuestos moduladores de PPAR con actividad hipoglucémica de la presente solicitud. Finalmente, se reitera que el hecho de que los compuestos reclamados comprendan en la posición R³ un grupo C₆-C₁₀ arilo sustituido con un grupo carboxilo o alcoxicarbonilo C₂-C₇ no constituye una limitación frente a las enseñanzas del documento D2, puesto que no existe consistencia entre lo reclamado en la reivindicación independiente donde se restringe y lo que permanece en las reivindicaciones dependientes, concretamente en la reivindicación 6, cuando R³ es un grupo fenilo sustituido con 1 a 3 átomos de fluoro y/o grupos carboxilo, frente a lo limitado en la reivindicación 1.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

1 Silverman, R. "The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action". Segunda Edición, Elsevier Academic Press, 2004, Pág. 32 (Fl. 766).
Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63795

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-125396

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15231 del 5 de abril de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Daiichi Sankyo Company, Limited, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 30 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


JORGE ENRIQUE SANCHEZ MEDINA

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓