

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55405

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138245

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. 23453 del 29 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "INHIBIDORES DE QUINASA DERIVADOS DE LA 2-BENCILPIRIDAZIN-3(2H)-ONA", 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 17 de junio de 2013 con el No. 09-138245-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MERCK PATENT GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, donde restringe la materia reclamada.

Adicionalmente manifiesta, respecto a los documentos D1 y D3, que: "...*nunca se ha manifestado la sustitución de N y/o S, como se expone en D1 para los piperidinilo, piperazinilo, (etc)...y dado que D3 tampoco ilustra la definición para Het como está en la presente invención no es posible determinar que esta última es obvia y redundante a partir del estado de la técnica...Adicionalmente, el sustituyente R2 de la fórmula I en la presente solicitud es un heterociclo, que está mono, di o trisustituido por otros sustituyentes...que no pueden ser deducidos de una manera obvia a partir de las enseñanzas de D1 y/o D3.*"

En relación con el efecto técnico de los compuestos reclamados, la recurrente reitera que "...*es evidente que la actividad de inhibición de Met Quinasa es mayor en dos órdenes de magnitud (menor concentración) al que poseen las moléculas de los documentos D1 y/o D3.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55405

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138245

Finalmente, considera que, debido a lo anteriormente expuesto, la materia de la solicitud cumple con los requisitos para que se le conceda el privilegio solicitado.

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

No se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia de la anterioridad D1, esta Oficina considera que dicha anterioridad enseña compuestos que son muy similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de que no presenta, de manera específica, la presencia de un quinto anillo dentro de su estructura. Lo que queda por demostrar, es si dicha sustitución presente en los compuestos reclamados tiene un efecto técnico mejorado o sorprendente respecto de aquéllos enseñados por D1, debido a que dicha anterioridad enseña una actividad inhibidora de MET-quinasa con un IC_{50} entre 10 nM-1 μ M (pág. 124-125).

En cuanto tiene que ver con la anterioridad D3, esta Oficina considera que la diferencia que presentan los compuestos allí descritos radica en que allí no se revela un espaciador de tipo alquilo C_{1-C4} que sí presentan los compuestos de la solicitud y dicha diferencia sí le confiere un efecto diferente, debido a que D3 revela inhibidores de la quinasa MAP, mientras que los compuestos reclamados son inhibidores de la quinasa MET.

Por otra parte, resulta del caso señalar que al analizar los datos comparativos adjuntados por el recurrente, queda claro que la potencia de los compuestos reclamados es entre 10 y 100 veces mayor que la de aquéllos compuestos revelados en D1, quedando demostrado un efecto mejorado que le confiere nivel inventivo a los compuestos reivindicados y, de esta manera, es posible conceder el privilegio solicitado.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los compuestos reclamados son similares a aquellos enseñados en D1 y D2, el recurrente demuestra un efecto diferente o mejorado respecto a dichos documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En conclusión, ante la presencia de un efecto totalmente diferente respecto a lo revelado en el estado de la técnica, la materia reclamada puede considerarse inventiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55405

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138245

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 23453 del 29 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

“INHIBIDORES DE QUINASA DERIVADOS DE LA 2-BENCILPIRIDAZIN-3(2H)-ONA”

Clasificación IPC: A 61 K 31/501; C 07 D 413/10

Reivindicaciones: 1 a 3 **Radicado:** 09-138245-00006-000 de 18 de diciembre de 2012

Titular: MERCK PATENT GMBH.

Domicilio: Darmstadt, Alemania

Inventores: Dieter Dorsch, Frank Stieber, Oliver Schadt y Andree Blaukat.

Prioridad N°: 102007032507.1 **Fecha:** 12 de julio de 2007 **País:** DE

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2008/003473 **Fecha:** 29 de abril de 2008

Vigente desde: 29 de abril de 2008 **Hasta:** 29 de abril de 2028

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55405

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-138245

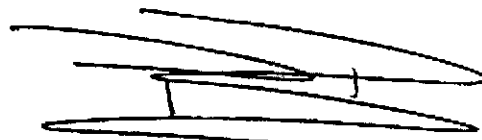
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante MERCK PATENT GMBH, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ ELENA ADARVE GÓMEZ
infopi@cardenasycardenas.com
general@cardenasycardenas.com

Elaboró: Andres Gil Helffritz ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓