

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42205

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-144140

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. 1770 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "METABOLITOS DEL INHIBIDOR DE JANUS QUINASA (R)-3-(4-(7H-PIRROLO[2,3-d]PYRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-IL)-3-CICLOPENTILPROPANONITRILLO", con fundamento en el artículo 15 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de ser una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2013 con el No. 09-144140-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Incyte Corporation interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina, los compuestos reivindicados no son material que exista como tal en la naturaleza, sino que son metabolitos que se han sintetizado en el laboratorio, después de administrar el fármaco precursor a un organismo vivo (perros y ratones), de aislar los metabolitos y de determinar su estructura química.

Agrega que los metabolitos así obtenidos son fármacos nuevos que presentan actividad efectiva como moduladores de la actividad de las proteínas quinasa Janus JAK1, JAK2 y JAK3, actividad que es superior a la que presenta el fármaco precursor (cita las páginas 36 a 38 de la descripción).

Señala a continuación que el documento presentado por esta Oficina: R. García-Castillo y compañeros, "Metabolitos en suero sanguíneo de cerdos alimentados con dietas suplementadas con cromo-L-metionina", *Agronomía mesoamericana* 17(2): 161- 165, 2006, es una publicación de los resultados experimentales obtenidos luego de estudiar el efecto de adicionar cromo-L-metionina en la dieta de animales (específicamente cerdos), a partir de lo cual se encontró que el cromo incrementa el metabolismo de la glucosa y disminuye el de colesterol, hecho que sugiere que puede haber energía disponible para la síntesis de proteínas y que por ende estimule el crecimiento de los animales, tema que considera, no se relaciona con el objeto de la solicitud, ni con el problema técnico a resolver.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42205

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-144140

Lo anterior, considerando que esta solicitud se refiere a fármacos específicos que son metabolitos del fármaco (R)-3-(4-(7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il)-1h-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanonitrilo, el cual no puede ser producido o sintetizado de manera natural por el sistema metabólico de algún organismo vivo (ni perros, ni ratones), porque para que haya tal producción se requiere que el fármaco precursor (compuesto químico del cual se derivan) haya sido administrado previamente.

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

Con relación al argumento según el cual los compuestos reivindicados no son material que exista como tal en la naturaleza, sino que son metabolitos que se han sintetizado en el laboratorio, después de administrar el fármaco precursor a un organismo vivo, de aislar los metabolitos y de determinar su estructura química; esta Oficina aclara que, tal como afirma el recurrente, aunque la obtención de los metabolitos reivindicados en este caso particular requirió la administración previa de un fármaco precursor conocido, esta Oficina consideró que los metabolitos así obtenidos son compuestos biológicos que fueron aislados de un ser vivo (perro o ratón) y no son una invención porque no son producto de la actividad innovadora del investigador, sino que son el producto de la actividad enzimática del ser vivo al cual se administró el fármaco precursor.

Con respecto a la afirmación del recurrente según la cual los metabolitos son fármacos nuevos que presentan actividad superior a la que presenta el fármaco precursor, se aclara que, dado que tales metabolitos no se consideran una invención, no es procedente examinar su novedad, ni su nivel inventivo, por lo cual en esta revisión no se considera el grado de actividad que eventualmente presenten los metabolitos reivindicados.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que el documento R. García-Castillo y compañeros, *"Metabolitos en suero sanguíneo de cerdos alimentados con dietas suplementadas con cromo-L-metionina"*, *Agronomía mesoamericana* 17(2): 161-165, 2006¹ presenta los resultados obtenidos luego de adicionar cromo-L-metionina en la dieta de animales y no se relaciona con el objeto de la solicitud ni con el problema técnico a resolver, se aclara que la importancia de este documento consiste en que, aunque no menciona los metabolitos reivindicados en esta solicitud, da a conocer el método de determinación y evaluación de metabolitos, mediante la recolección de muestras de sangre y posterior análisis químico de los metabolitos de interés y muestra que los metabolitos están presentes en la sangre del animal y pueden ser aislados de ella y ser identificados;

¹[http://www.eefb.ucr.ac.cr/Revistas/Agronomia_Mesoamericana/Vol.%2017\(2\)%202006/articulos/Garcia-metabolitos.pdf](http://www.eefb.ucr.ac.cr/Revistas/Agronomia_Mesoamericana/Vol.%2017(2)%202006/articulos/Garcia-metabolitos.pdf)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42205

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-144140

de manera que tiene una relación directa con el objeto de esta solicitud que consiste en los metabolitos de un fármaco precursor conocido.

Por otra parte resulta del caso reiterar que (tal como se enseña en el documento mencionado en la Resolución: Milán Segovia, R. "*Metabolismo. Farmacología General*". 2006²), debido a que un ser vivo puede metabolizar un fármaco precursor que le ha sido administrado, mediante la acción de las enzimas, para convertirlo en otro compuesto que puede ser más activo, menos activo o tener diferente actividad farmacológica, ser más tóxico o menos tóxico que el fármaco precursor, este nuevo compuesto no es producto del ingenio humano; por lo tanto, no es una invención. Por lo tanto, en este caso particular, los fármacos reivindicados, que son metabolitos del fármaco precursor (R)-3-(4-(7H-pirrol-2,3-d)pirimidin-4-il)-1h-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanonitrilo, no son una invención.

El hecho de que los metabolitos reivindicados que han sido producidos dentro del ser vivo, puedan ser imitados, es decir puedan ser sintetizados en un laboratorio, no los convierte en una invención; puesto que fueron generados de forma natural por causa del metabolismo, mas no por causa de la creatividad humana.

Por el contrario, esta Oficina considera que, si el fármaco precursor deriva del ingenio humano, es nuevo, tiene nivel inventivo y tiene aplicación industrial, puede ser objeto de una solicitud de patente.

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 ser una invención; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1770 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42205

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

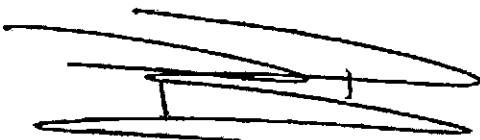
Rad.PCT/09-144140

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Incyte Corporation, 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 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com,
jllcco@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Andres Casas Santofimio ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓