

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149835

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. 78862 del 20 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE TIAZOL FUSIONADOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA", 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 13 de febrero de 2013 con el No. 09-149835-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad UCB Pharma S.A. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina, no está de acuerdo con el examen de nivel inventivo llevado a cabo por este Despacho, pues los compuestos que fueron comparados y designados como "características esenciales" de la invención, no son los que se reivindican en esta solicitud.

Señala a continuación que el pliego reivindicatorio ha sido restringido a un compuesto específico y la composición que lo contiene.

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo, afirma que no se hizo mención alguna a la reivindicación 10.

Considera, con respecto al análisis de nivel inventivo que la referencia D1 (WO2006114606) revela compuestos de fórmula IIE que difieren de la presente invención en: (a) el compuesto de la solicitud tiene un átomo de nitrógeno adicional que forma un anillo lactama, mientras que el compuesto de D1 tiene un átomo de carbono que forma un anillo lactona; (b) el compuesto de la solicitud tiene un sustituyente dimetilaminocarbonilo sobre el anillo indol, mientras que el compuesto de D1 no tiene tal sustituyente y (c) el compuesto de la solicitud tiene un sustituyente metilo en la posición 1 del anillo indol, mientras que el compuesto de D1 sólo tiene un hidrógeno en esa posición.

La recurrente considera que una simple combinación de D1 con D2 no permitiría llegar al compuesto reivindicado porque D2 es un libro que brinda conocimientos de carácter general de química medicinal que enseña el bioisosterismo y sus implicaciones sobre las estructuras químicas, por lo cual lo considera no válido para anular el nivel inventivo de esta solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149835

Adicionalmente, incluye datos comparativos de la actividad del compuesto de la solicitud y la actividad del compuesto del ejemplo 25 de D1, que es estructuralmente muy cercano, para inhibir la actividad de las isoformas α , β , γ y δ de la enzima quinasa PI3 humana. De donde concluye que el compuesto de la solicitud es 12, 14, 1,3 y 11 veces, respectivamente, más activo que el compuesto del estado de la técnica, por lo cual considera que tiene nivel inventivo.

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 el examen de nivel inventivo no es correcto porque los compuestos que fueron comparados y designados como "características esenciales" de la invención no son los que se reivindican en esta solicitud, esta Oficina observa que asiste razón a la recurrente, dado que por error se hizo la comparación de otros compuestos, con el estado de la técnica.

Resulta pertinente aclarar que de la lectura de las reivindicaciones que se presentaron en el folio 215 se aprecia que éstas sí limitaron la materia reclamada con relación a las anteriormente presentadas y, por tanto, sí hay diferencia con la materia comprendida en las anterioridades citadas.

En cuanto tiene que ver con las objeciones al nivel inventivo, esta Oficina observa que asiste razón a la recurrente, dado que por error no se hizo mención alguna a la reivindicación 10.

En relación con el análisis de nivel inventivo, cabe señalar que de la comparación de las estructuras químicas del compuesto de esta solicitud con los compuestos del estado de la técnica representado por la referencia D1, es claro que difieren en que (a) el compuesto de la solicitud tiene un anillo lactama, mientras el compuesto de D1 tiene un anillo lactona; (b) el compuesto de la solicitud tiene un sustituyente dimetilaminocarbonilo, mientras que el compuesto de D1 no lo tiene y (c) el compuesto de la solicitud tiene un sustituyente metilo, mientras que el compuesto de D1 sólo tiene un hidrógeno. De manera que asiste razón a la recurrente en su afirmación según la cual los compuestos son estructuralmente diferentes.

En referencia a la observación de la recurrente según la cual la combinación del documento D1 con el documento D2 no permitiría llegar al compuesto reivindicado, se observa que le asiste razón en este caso particular, porque el nuevo compuesto reivindicado presenta tres diferencias respecto al compuesto del estado de la técnica que no parecen ser obvias para la persona versada. Pero, se aclara que cada caso es diferente y existen ocasiones en las cuales un documento tal como D2 (que en realidad es un libro que enseña la importancia del bioisosterismo en el diseño de nuevas moléculas para aplicación médica), puede sugerir a la persona versada la modificación de un compuesto conocido, para lograr compuestos nuevos.

Adicionalmente, esta Oficina observa que los datos presentados muestran que la actividad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149835

del compuesto de la solicitud para inhibir la actividad de las isoformas α , β , γ y δ de la enzima quinasa PI3 humana es mayor que la del compuesto del estado de la técnica (ejemplo 25 de D1); por tanto, estos resultados son evidencia relevante de que el compuesto reivindicado logró efectos técnicos sorprendentes para la persona versada, que pueden atribuirse directamente al anillo lactama y a los sustituyentes dimetilaminocarbonilo y metilo, que hacen nuevo e inventivo al compuesto de esta solicitud.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que el compuesto reivindicado no solo es nuevo, sino que también presenta un efecto que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en el antecedente D1, por lo cual puede reconocerse su nivel inventivo.

En este orden de ideas, esta Oficina admite que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente; en consecuencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 78862 del 20 de diciembre de 2012, por medio de la cual se negó 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:

"DERIVADOS DE TIAZOL FUSIONADOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA"

Clasificación CIP: C07D 513/04; A61K 31/519; C07D 519/00

Reivindicaciones: 1 y 2 **Folio:** 11 del memorial 09-149835-00010-0000
del 13 de febrero de 2013

Titular: UCB Pharma S.A.

Domicilio: 60, Allée de la Recherche, B-1070, Bruselas, Bélgica

Inventores: Rikki Peter Alexander, Pavandeep Singh Aujla, Karen Viviane Lucile Crépy, Anne Marie Foley y Richard Jeremy Franklin.

Prioridad N°: PCT/GB2007/002390 **Fecha:** 26 de junio de 2007 **País:** GB

Solicitud Internacional N°: PCT/GB2008/02194 **Fecha:** 24 de junio de 2008

Vigente desde: 24 de junio de 2008 **Hasta:** 24 de junio de 2028

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149835

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.

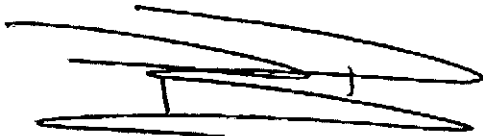
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad *UCB Pharma S.A.*, 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 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co;
notificaciones@bc.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓