

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 47839**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/09-140797

**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. 14700 del 01 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE FENOXI-3-METIL AMIDA, SULFONAMIDA O AMINO SULFÓXIDO COMO INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE TRANSCRIPTASA INVERSA", 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 mayo de 2013 con el No. 09-140797-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GLAXOSMITHKLINE LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio, del cual afirma que se ha restringido el significado del sustituyente 'Y', de manera que la materia reclamada concuerde con los ejemplos revelados.

*Afirma, en relación con D1, que "ni siquiera hace referencia específica al VIH...de ninguna manera se indica una definición más detallada de qué tipo de retrovirus podría estar involucrado...el documento D1 es muy claro en señalar que la molécula biológica objetivo para los compuestos allí reclamados es la tirosina quinasa, en particular de la familia Src...estas quinasas poseen una función biológica completamente distinta a la de las transcriptas inversas..."*

*En cuanto a D4, asegura que "...inhiben la integrasa del VIH...nada dentro de las enseñanzas de D4 indica que los compuestos allí desarrollados tengan algún tipo de actividad frente a la transcriptasa inversa o puedan llegar a ser modificados para exhibir dicha actividad."*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 47839**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/09-140797

Adicionalmente, señala, en relación con el efecto técnico que *"la comparación de los valores de IC50 de los documentos citados y la solicitud no solo es incorrecta sino además no permite concluir sobre el efecto técnico proporcionado por la invención...En efecto, la señalada Tabla 2 de la página 33 de D1 muestra la inhibición de las tirosina quinasa de la familia Src...Por su parte, dentro de las Tabla de las páginas 197 y 198 de D4 se muestran los % de inhibición de la integras del VIH...Contrario a lo anterior, la presente invención en sus páginas 621 a 642 enseña la inhibición de la replicación viral..."*

De otra parte asevera, en cuanto a la evaluación del nivel inventivo, que *"la solicitud denegada se refiere a compuestos que poseen siempre dos sustituyentes en los anillos fenilo y A...donde los sustituyentes del anillo fenilo siempre son halógeno y los del anillo A son un átomo de halógeno y un grupo ciano...D1 no indica ni sugiere todas estas características estructurales...De otro lado...D4 revela compuestos en los cuales el anillo de hihidro-oxo pirrol se encuentra en al centro de la estructura, lo cual no ocurre en ninguno de los compuestos reclamados...En vista de lo anterior, me permito resaltar que resulta evidente que si la persona versada en la materia tomara como punto de partida los compuestos de D1 y los modificara siguiendo los patrones estructurales revelados en D4, de ninguna manera podría obtener los compuestos que son objeto de la presente solicitud..."*

Finalmente, concluye, afirmando que *"la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486..."*

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

En cuanto al capítulo reivindicatorio adjunto con el presente recurso, se acepta a trámite, puesto que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486, además de adjuntar el pago por la modificación presentada.

En relación con la falta de sugerencia de D1, se aclara que dicho documento enseña derivados de 4-tolueno-sulfonamida de fórmula (I) que son inhibidores de la tirosina quinasa (reivindicaciones), los cuales difieren de la materia reclamada en no tener la fracción carboxamida, además de carecer de los sustituyentes –CN y –Cl en el equivalente al anillo A de la presente solicitud y dicha diferencia le concede una actividad diferente a lo conocido en D1, ya que pasa de ser inhibidores Src a inhibidores de transcriptasa inversa, es decir, dicho documento no ofrece sugerencias para ser estado de la técnica relevante para desvirtuar la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 47839**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/09-140797

patentabilidad de la presente solicitud.

Igualmente, el documento D4, enseña derivados de integrasa del VIH que son derivados de metil amidas del ácido 4-fluorobencil-3-pirrol sustituido-3-carboxílico, que difieren de los compuestos reclamados en varias características estructurales, tales como la ausencia de fenoxi unido al anillo central, así como la ausencia de sustituciones halógeno y -CN; entonces, dicha diferencia también le concede un efecto técnico diferente, ya que se pasa de inhibidores de integrasa de VIH a inhibidores de transcriptasa inversa de VIH. En conclusión, dicho documento no es relevante para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico reclamado, cabe anotar que, efectivamente, los compuestos reclamados exhiben una actividad inhibidora de la transcriptasa inversa de VIH, cuando tienen las características reivindicadas, es decir, cuando el anillo A es 3-cloro-5-ciano-feniloxi y se puede concluir que la materia reclamada, la cual se encuentra debidamente limitada y representa una generalización razonable de aquélla que tiene el efecto técnico reclamado, sí soluciona el problema técnico objetivo de proveer compuestos no nucleosídicos que sean inhibidores efectivos de la transcriptasa reversa del VIH.

En cuanto al estudio de nivel inventivo, el estado de la técnica proveía compuestos similares que se diferencian con la materia reclamada en que son derivados de sulfonamida y dicha diferencia le confiere un efecto técnico real, puesto que los compuestos reclamados son inhibidores de transcriptasa inversa de VIH, mientras los compuestos de D1 son inhibidores de quinasas. Por lo tanto, es claro que el problema técnico objetivo es la provisión de inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa inversa y dicho problema no había sido solucionado por D4 porque revelaba compuestos inhibidores de integrasa de VIH del tipo ácido 4-fluorobencil-3-pirrol sustituido-3-carboxílico; entonces, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución no es una derivación del estado de la técnica, ya que la persona normalmente versada en la materia no usaría las sugerencias de D1 o D4 para llegar a los compuestos reclamados (derivados de 3-cloro-5-ciano-feniloxi-fluorofenil-1H-imidazol-5-carboxamida) con la expectativa de que fuesen inhibidores de transcriptasa inversa del VIH.

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

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE:**

Página 3 de 5

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 1090544341

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 47839**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/09-140797

**ARTÍCULO PRIMERO:** Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 14700 del 01 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:

**“DERIVADOS DE FENOXI-3-METIL AMIDA, SULFONAMIDA O AMINO  
SULFÓXIDO COMO INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE TRANSCRIPTASA  
INVERSA”**

**Clasificación IPC:** A 01 N 43/50; A 61 K 31/415

**Reivindicaciones:** 1 a 10      **Radicado:** 09-140797-00013-000 de 17 de mayo de 2013

**Titular:** GLAXOSMITHKLINE LLC.

**Domicilio:** Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos de América

**Inventores:** Andrew James Peat, Paul Richard Sebahar, Michael Youngman, Pek Yoke Chong y Huichang Zhang.

**Prioridad N°:** 60/942.266      **Fecha:** 6 de junio de 2007      **País:** US

**Solicitud Internacional N°:** PCT/US2008/065865 **Fecha:** 5 de junio de 2008.

**Vigente desde:** 5 de junio de 2008      **Hasta:** 5 de junio 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.

**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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 47839**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/09-140797

solicitante GLAXOSMITHKLINE LLC. y a la sociedad opositora Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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**

Doctora

**ALICIA LLOREDA RICAURTE**

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor

**TITO NOÉ PARRA MURILLO**

tparra@lafrancol.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓