

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56743

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-239

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. 35268 del 06 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "QUINOLIN-4-ONAS SUSTITUIDAS EN POSICIÓN 5 POR HALÓGENO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS TIPO PARKINSON", 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 18 de julio de 2013 con el No. 10-000239-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta una solicitud divisional que comprende un capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Por otra parte, la recurrente manifiesta respecto a las reivindicaciones 1 a 4, específicamente en lo que refiere al documento D3 que: *"...el compuesto de D3 tiene una actividad farmacológica sobre receptores GABA_A, y tal actividad farmacológica es completamente diferente de la del compuesto de quinolona de la presente invención (...) D3 no indica en qué porción son sustituidos R₁ y R₂ del compuesto de quinolona. Adicionalmente, R₁ y R₂ definen muchos otros grupos sustituyentes, además de un halógeno (...) aunque la Tabla 1 del documento D3 indica ejemplos específicos del compuesto D3, ninguno de ellos incluye un halógeno u otro sustituyente sustituido en una porción que corresponda a R₄ del compuesto de quinolona específico de la presente invención (...) D3 divulga (-CO-NH-W) como una porción que corresponde a R₃ del compuesto de quinolona específico de la presente invención. Por lo tanto, la estructura de D3 es completamente diferente a la presente invención, en el cual R₃ tiene un anillo aromático (...) la mayor parte de los compuestos están sustituidos en la posición 6 del anillo de quinolona (que corresponde a R₅ de la presente invención), y son usados muy pocos compuestos de 7-sustituidos y compuestos de 8-sustituidos (...) en ninguna parte del documentos D3 muestra datos de los ejemplos con valores numéricos específicos..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56743

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-239

Respecto de las reivindicaciones 5 a 8 manifiesta que: *"...son inventivas porque el compuesto de quinolona tiene una característica específica correspondiente a la inclusión de un halógeno u otro sustituyente sustituido en la porción que corresponde a R_4 del compuesto de quinolona."*

Adicionalmente refiere que: *"La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos de América (...), Japón (...), Europa (...), Eslovenia (...), Portugal (...), Croacia (...), España (...), Dinamarca (...), China (...), Australia (...) y Austria..."*

Finalmente, la solicitante concluye diciendo que *"El documento D1, el documento D3 o su combinación no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo del compuesto de quinolona y del método para preparar el compuesto de quinolona de la presente solicitud."*

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

En cuanto a la solicitud divisional, esta no se acepta toda vez que está conformada por materia que había sido estudiada previamente por esta Oficina. El capítulo reivindicatorio presentado coincide en su totalidad con las reivindicaciones presentadas en el primer capítulo reivindicatorio con radicado No. 10-000239-00000-0000 del 04 de enero de 2010.

En lo que se refiere a las reivindicaciones 1 a 4, si bien es cierto los compuestos del documento D3 tienen actividad farmacológica sobre receptores GABA_A, la actividad farmacológica pertenece al mismo campo técnico de la invención toda vez que su aplicación está destinada al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson (Págs. 19 y 20). Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada considera como anterioridad el documento D3 toda vez que los compuestos que enseña son útiles en el tratamiento del Parkinson, objeto de estudio en la presente invención.

Por otra parte, el hecho de que el documento D3 no indique de manera explícita la posición de los sustituyentes R_1 y R_2 no indica que el halógeno no esté ubicado en la posición R_4 de la invención, por el contrario, indica que independientemente de la posición en la que se ubique el halógeno, se mantiene la actividad biológica que permite el tratamiento de disfunciones neurológicas.

En cuanto al sustituyente -CO-NH-W de los compuestos de D3, es oportuno señalar que, como claramente se expresa en la decisión recurrida, el estado de la técnica más

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56743

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-239

cercano a la invención es el documento D1, el cual comparte la mayoría de las características técnicas esenciales con la invención. El papel que desempeña el documento D3 es el de ser el segundo documento que da la solución al problema técnico objetivo sin necesidad de emplear actividad inventiva, la cual es la sugerencia de sustituir con un grupo halógeno, entre otros, la posición 5 o 6 del grupo quinolin-4-ona con la expectativa de obtener compuestos para el control de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson. Por lo anterior, no es necesario que el documento D3 comparta la mayoría de las características técnicas esenciales, es decir, que carezca del residuo $-CO-NH-W$ pues el documento D1 ya cumple esta función, o que excluya otros sustituyentes R_2 diferentes de halógeno, porque lo que enseña es que la sustitución de la posición 5 o 6 del grupo quinolin-4-ona con un halógeno proporciona compuestos para el control de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson.

En el mismo sentido, el hecho que los compuestos ejemplificados en su mayoría correspondan a quinolin-4-onas 6 sustituidas no le resta el aporte que el documento D3 hace al estado de la técnica, tanto así, que como el mismo recurrente señala, se encuentran ejemplos de quinolin-4-onas 7 u 8 sustituidas, lo cual es motivo suficiente para indicar que estos compuestos son útiles en el tratamiento del Parkinson.

Respecto de las reivindicaciones 5 a 8 por los motivos anteriormente expuestos no son inventivas. Como ya se indicó, el documento D3 enseña que la sustitución de la posición correspondiente a R_4 de la invención, en los compuestos quinolin-4-onas de D1, da lugar a compuestos para el control de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, todo esto sin que la persona del oficio normalmente versada en la materia emplee actividad inventiva.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

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 y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 35268 del 06 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56743

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

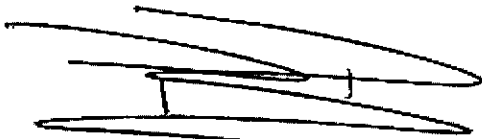
Rad. PCT/10-239

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓