

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55508

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-70365

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de junio de 2010, con el N° 10-070365-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Novartis AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AMINOTIAZOLES Y SUS USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/067220 del 10 de diciembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 629 del 20 de junio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19663, notificado por fijación en lista el 30 de octubre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-070365-00009-0000 del 14 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 y 2 que remplaza(n) las originalmente presentadas y una solicitud divisional radicada bajo el N° 10-070365-00010-0000.

En cuanto a la solicitud originaria la solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio restringiendo la solicitud a un solo compuesto, el cual, se refiere a materia que quedó comprendida en la solicitud divisional. Por su parte, la solicitud divisional se concretó a reivindicar la estructura general de la tiazolo-macrolactamas de fórmula (I) que comprende el compuesto destinado para la solicitud originaria. Por lo anterior se concluye que tanto la solicitud originaria como la solicitud divisional comparte el mismo concepto común inventivo, es decir, hay unidad de invención, de manera que no resulta procedente la división propuesta por la solicitante.

Por otra parte, la solicitante introduce una limitación en sentido negativo excluyendo del capítulo reivindicatorio de la solicitud fraccionaria el único compuesto reclamado en la solicitud originaria, a través de la figura del *disclaimer*. Por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la introducción de la limitación tipo *disclaimer* propuesta, teniendo en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55508

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-70365

cuenta que su utilización está condicionada a subsanar el requisito de novedad de una solicitud y debe estar plenamente sustentado en el capítulo descriptivo inicial y que para el caso, la solicitud en estudio no cumple con ninguna de las dos condiciones referidas.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta y la modificación al capítulo reivindicatorio de la solicitud parental, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable. En consecuencia, la Oficina se pronunciará teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado bajo radicado N°10-070365-00004-0000 del 20 de septiembre de 2013.

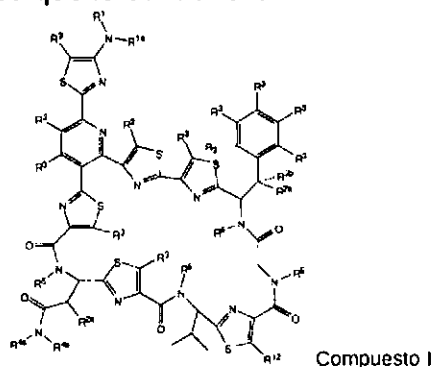
SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud presentada, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE AMINOTIAZOL MACROCÍCLICOS ACTIVOS COMO ANTIBIÓTICOS".

OCTAVO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 11 del radicado N° 10-070365-00004-0000 del 20 de septiembre de 2010, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar nuevas clases de antibióticos. Para resolver este problema técnico solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I) y las composiciones que lo contienen.



8.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de diciembre de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

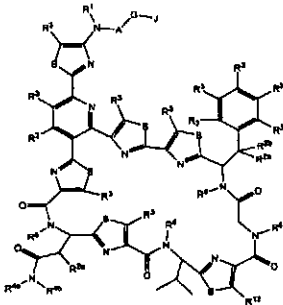
RESOLUCIÓN No: 55508
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-70365

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Prioridad*	Fecha de publicación
D1	Solicitud de patente colombiana CO 08-125888-00000-0000	Derivados de amino-tiazol y sus usos como agentes antibacterianos	31/Mayo/2006	30/abril/2009

El documento D1^[1] divulga un compuesto de fórmula (I)



Compuesto I (Fl. 324, Reivindicación. 1)

8.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un compuesto de fórmula I....” (Pág. 5 del radicado N° 10-070365-00004-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

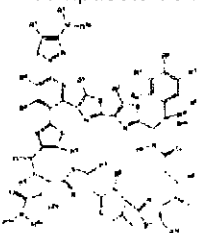
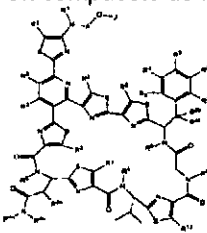
Tabla 1

1:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006246134A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20061102&DB=&locale=en_EP
Página 3 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55508
Por la cual se deniega una patente de invención

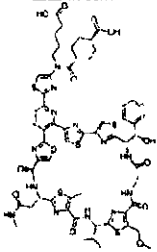
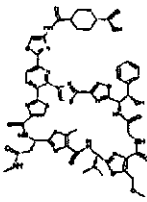
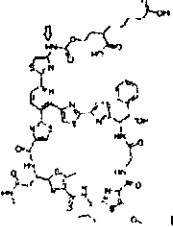
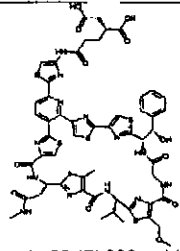
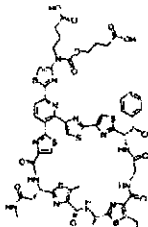
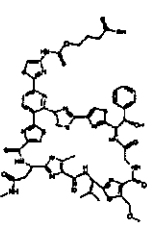
Rad.PCT/10-70365

Un compuesto de fórmula (I)  Compuesto I	Un compuesto de fórmula (I)  Compuesto I (Fl. 324, reivindicación 1)
R^{1a} hidrógeno, -Z-CO₂H, y -A-Z-CO₂H, en donde, si R^{1a} es hidrógeno, entonces el residuo Z de R¹ está sustituido por cuando menos dos grupos CO₂H	A-G-J
A se selecciona independientemente en cada presentación, a partir del grupo que consiste en un -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)N(R^{2a}), -S(O)₂-, -S(O)-, -C(H)=N-, -S(O)₂N(R^{2a})- y -S(O)N(R^{2a})-;	A Hidrógeno, -(CH₂)_n-, -C(alquilo)₂-, -(CH₂)_n-, [C(alquilo)]_n-, -(cicloalquilo)-, -(arilo)-, -(heteroarilo)-, -C(O)-, -C(O)C(O)-, -C(O)O-, -C(O)N(R^{2a})-, -S(O)₂-, -S(O)-, -S(O)₂N(R^{2a})-, -S(O)N(R^{2a})-, -C(=NR^{2a})N(RR^{2a})-, -C(=NR^{2a})N(R^{2a})C(O)-, -C(=NR^{2a})-, -C=C-C(O)-, -C=C-C(O)O-, -C=C-C(O)N(R^{2a})-;
Z es alquileno de 1 a 10 átomos de carbono, cicloalquileno de 3 a 6 átomos de carbono, heterociclo-alquileno de 3 a 6 átomos de carbono, fenileno, o hetero-anileno de 5 a 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados a partir de alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono, hidroxilo, amina, mono- y di-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono-amino, C(O)OH, o halógeno;	G está ausente, o se selecciona a partir del grupo que consiste en H, -[C(R^{2a})(R^{2b})]-, -[C(R^{2a})(R^{2b})] x-O-[C(R^{2a})(R^{2b})] y -[C(R^{2a})(R^{2b})] x-N(R^{2a})(C(R^{2a})(R^{2b}))] y -[cicloalquilo]-, -(heterociclo)-, -(arilo)-, -(heteroarilo)-
CO₂H	J
R¹ Z-CO₂H, y -A-Z-CO₂H	R¹ se selecciona a partir de -H, -C(alquilo)₂-J-, -R^{2b};
R^{2a} se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo sustituido o no sustituido, OH, OR^{2a}, OC(O)R^{2a}, OC(O)N(R^{2a})₂ y N(R^{2a})₂	R^{2a} se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo sustituido o insustituido, OH, OR^{2a}, OC(O)R^{2a}, OC(O)N(R^{2a})₂ y N(R^{2a})₂
R^{2b} se selecciona a partir del grupo que consiste en ausente, H, y alquilo, o R^{2a} y R^{2b} pueden formar juntos =O ó =NH	R^{2b} se selecciona a partir del grupo que consiste en ausente, H, y alquilo, o R^{2a} y R^{2b} pueden formar juntos =O ó =NH
R³ y R¹² se seleccionan cada uno independientemente a partir del grupo que consiste en H, halógeno, OR^{2b}, -A-J, y N(R^{2a})₂;	R³ y R¹² se seleccionan cada uno independientemente a partir del grupo que consiste en H, halógeno, OR^{2b}, -G-J, y N(R^{2a})₂;
R^{4a} se selecciona a partir del grupo que consiste en H y alquilo	R^{4a} se selecciona a partir del grupo que consiste en H y alquilo
R^{4b} se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo y -(CH₂-CH₂-O)_n-R³, en donde n es un entero de 1 a 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ó 60,000, o es un promedio de una pluralidad de enteros que tienen un valor de 1 a 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ó 60,000	R^{4b} se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo y -(CH₂-CH₂-O)_n-R³, en donde n es un entero de 1 a 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ó 60,000, o es un promedio de una pluralidad de enteros que tienen un valor de 1 a 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ó 60,000
R⁵ se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo, y R^{4b}	R⁵ se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo, y R^{4b}
J se selecciona a partir del grupo que consiste en H, F, O-alquilo, N(R^{2a})₂, N(R^{2a})₃, N(R^{2a})C(O)alquilo, CO₂H, C(=O)N(R^{2a})₂, CO₂-alquilo, P(O)(OH)₂, P(O)(O-alquilo)₂, y un heterociclo que contiene nitrógeno sustituido	J se selecciona a partir del grupo que consiste en H, F, O-alquilo, N(R^{2a})₂, N(R^{2a})₃, N(R^{2a})C(O)alquilo, CO₂H, C(=O)N(R^{2a})₂, CO₂-alquilo, P(O)(OH)₂, P(O)(O-alquilo)₂, y un heterociclo que contiene nitrógeno sustituido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55508
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-70365

R^1 se selecciona a partir del grupo que consiste en H, CN, NO_2, alquilo, cicloalquilo, y SO_2-alquilo	R^1 se selecciona a partir del grupo que consiste en H, CN, NO_2, alquilo, cicloalquilo, y SO_2-alquilo
R^{2a} está ausente, o se selecciona a partir del grupo que consiste en H, -(alquilo)-, -(cicloalquilo)-, -C(alquilo)₂-J, -R^{4b}, en donde R^{2a} también puede ciclarse con el átomo con el que está enlazado R^{2a} para formar un anillo de 3, 4, 5, 6, ó 7 miembros, que es aromático o no aromático, y puede contener uno o más heteroátomos, en donde el anillo puede estar adicionalmente sustituido una o más veces con sustituyentes que sean iguales o diferentes;	R^{2a} está ausente, o se selecciona a partir del grupo que consiste en H, -(alquilo)-, -(cicloalquilo)-, -C(alquilo)₂-J, -R^{4b}, en donde R^{2a} también puede ciclarse con el átomo con el que está enlazado R^{2a} para formar un anillo de 3, 4, 5, 6, ó 7 miembros, que es aromático o no aromático, y puede contener uno o más heteroátomos, en donde el anillo puede estar adicionalmente sustituido una o más veces con sustituyentes que sean iguales o diferentes;
R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo, y $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$	R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en H, alquilo, y $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$
Realizaciones Preferidas	Ejemplos
 compuesto 16	 ejemplo 72 (FI.218, tabla A)
 compuesto 35	 ejemplo 82 (FI.220, tabla A)
 compuesto 3	 ejemplo 22 (FI.210, tabla A)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevos a los compuestos y composiciones frente a la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que contrario a lo afirmado por la solicitante en cuanto a que el documento D1 no divulga los compuestos reclamados y contiene enseñanzas generales de compuestos que corresponden a Fórmulas Markush con innumerables alternativas de sustitución, este Despacho se permite aclarar que a través de los ejemplos 22, 72 y 82 el documento D1 divulga la totalidad de los sustituyentes seleccionados la diferencia con las realizaciones preferidas 3, 16 y 35 corresponde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55508

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-70365

exclusivamente a un sustituyente. Sin embargo, dichos sustituyentes a los que se refiere la solicitante como diferencias, fueron ejemplificados en otras realizaciones preferidas en el mismo documento D1, es decir que, la totalidad de las características esenciales de la solicitud asociadas a la estructura general Markush reclamada están anticipadas por realizaciones específicas divulgadas por el documento D1, por lo tanto, la reivindicación 1 no es nueva.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada: "DERIVADOS DE AMINOTIAZOL MACROCÍCLICOS ACTIVOS COMO ANTIBIÓTICOS"

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Novartis AG, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA
office@olartemoure.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓