

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-116849

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. 9169 del 8 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS POLISUSTITUIDOS DE 2-ARIL-6FENIL-IMIDAZO[1,2-a]PIRIDINAS, SU PREPARACIÓN Y SU APLICACIÓN EN TERAPÉUTICA", 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 19 de abril de 2013 con el No. 10-116849-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sanofi-Aventis, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta su desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicita la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo alegando que *"el problema técnico objetivo ha sido resuelto como se muestra en las páginas 46 y 47 de la descripción presentada correspondiente a la presente invención. Adicionalmente, tal y como lo menciona el instructivo, la solución del problema no debe necesariamente presentar un efecto mejorado o sorprendente sobre las anterioridades, ya que, como es el caso de la presente invención, puede proporcionarse una solución alternativa que presente resultados iguales o similares"*.

Señala a continuación que *"D1 no describe ni sugiere (ni específicamente ni en sus ejemplos) seleccionar y combinar ciertos radicales con el fin de obtener las compuestos reivindicados (I). Por lo tanto, una persona del oficio medianamente versada en la materia no tiene incentive para llegar a los compuestos reivindicados (I) a partir de la enseñanza de D1"*.

Luego, en vista de D1, la reivindicación 1 de la presente solicitud involucra nivel inventivo. En consecuencia, las reivindicaciones 2 a 5, que dependen de la reivindicación 1, así como la reivindicación 11 relacionada a un medicamento que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-116849

comprende compuestos de fórmula (I), las reivindicaciones 7 a 11 y 13, las cuales se encuentran dirigidas a compuestos intermedios también involucran 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 la solución del problema no debe necesariamente presentar un efecto mejorado o sorprendente sobre las anterioridades ya que puede presentarse una solución alternativa que presente resultados iguales o similares, esta Superintendencia se permite aclarar a la solicitante que para que una solicitud sea inventiva las modificaciones realizadas frente a lo divulgado en el estado de la técnica deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, no hayan sido hechas "fácilmente" por la persona medianamente versada en la materia. En el caso de la presente solicitud y como se explicó en la resolución de negación, las diferencias entre los compuestos de la presente solicitud y el estado de la técnica pueden ser realizadas de manera sencilla por la persona versada en la materia.

Ahora bien, al ser los compuestos aquí reclamados fácilmente derivables del estado del arte, también se procedió a evaluar si dichas modificaciones proporcionaban un efecto sorprendente o inesperado, pero al estudiar los resultados presentados por la solicitante se reitera que la actividad de los compuestos según la invención ha sido evaluada sobre una línea celular (N2A) que expresa de manera endógena el receptor de ratón Nurr1 y que ha sido transfectada de manera estable con el elemento de respuesta que une al NOT (NBRE) acoplado con el gen informador luciferasa; las EC_{50} están comprendidas entre 0,01 y 10 μ M (Fl. 91) y que por ejemplo, los compuestos No. 1, 3, 10, 15 y 19 mostraron una EC_{50} de respectivamente 5; 0,5; 68; 161 y 1,7 nM". (Fl. 92). Estos resultados de actividad se encuentran comprendidos en el documento D1, el cual establece que los valores EC_{50} de los compuestos están entre 0,01 y 1000 nM y reporta los valores para los compuestos 1, 3 y 6 correspondientes a 0,3; 0,2 y 0,02 nM. Por lo tanto, se puede concluir que la solicitante no presenta evidencia de un efecto técnico sorprendente de los compuestos reclamados con respecto a los compuestos conocidos en el documento D1. En consecuencia, no se puede afirmar que la material objeto de la presente solicitud tenga nivel inventivo ya que carece de características que impliquen un avance técnico, al compararla con el conocimiento existente debido a que las modificaciones realizadas sobre el grupo farmacofórico corresponden al uso de equivalentes técnicos conocidos sin ningún efecto inesperado, dado que el resultado obtenido podría ser previsto por la persona versada en la materia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-116849

Por otra parte, esta Superintendencia recuerda a la solicitante que en la evaluación de nivel inventivo si un compuesto tiene estructura similar a un compuesto conocido pero su efecto no es sorprendente, no se considerará inventivo según lo establecido en el instructivo de examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad (Pág. 85).

Adicionalmente, resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, el objeto reivindicado puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, considerando que el reemplazo del grupo benzoilo representado por el sustituyente R_1 en el documento D1, por un anillo de fenilo directamente unido al anillo de imidazopiridina o por un grupo naftilo conservando el mismo grupo farmacofórico como en la presente solicitud, sería una modificación obvia que realizaría una persona medianamente versada en la materia en la búsqueda de nuevos compuestos útiles como moduladores de los receptores nucleares Nurr-1. Igualmente, se reitera a la solicitante que el grupo R sustituyendo las posiciones 7 y/o 8 del anillo de imidazopiridina es seleccionado entre un átomo de halógeno y un alquilo ($C_1 - C_{10}$), por lo cual cae dentro de la definición del compuesto reclamado en la reivindicación 1 y se encuentra completamente sugerido en el documento D1 cuando divulga que el sustituyente R_3 (correspondiente a la posición 7 del anillo) puede ser un grupo ($C_1 - C_6$) alquilo o un átomo de halógeno (Pág. 1, Párr. [0023]) y que el sustituyente R_4 (correspondiente a la posición 8 del anillo) puede ser a un átomo de halógeno (Pág. 1, Párr. [0024]).

Cabe aclarar además, en relación con el proceso de síntesis reivindicado, que este Despacho encuentra que para la persona del oficio medianamente versada en la materia sería obvia la condensación de una 2-aminopiridina 5-fenil sustituida con una α -halo cetona (Para el caso de la solicitud, una α -bromo cetona) como lo sugiere el documento D1 realizando modificaciones sobre los sustituyentes conocidos en el documento D1 y conservando el grupo farmacofórico 6-fenil-imidazo[1,2-a]piridina, con el fin de obtener el compuesto de fórmula (I), y así lograr el objeto de la reivindicación 8 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Finalmente se reitera a la recurrente que el hecho de que los compuestos reclamados sean nuevos no los hace inventivos. Las modificaciones deben ser tales que no resulten de modo obvio de la técnica anterior, es decir, no hayan sido hechas "fácilmente" por la persona medianamente versada en la materia. Si la invención tiene nivel inventivo, significa que tiene una o más características que implican un avance técnico, comparado con el conocimiento existente, condición de la cual adolece la presente solicitud. En el caso de la presente reclamación, la solicitante no evidencia el avance técnico de los compuestos reclamados siendo una alternativa al estado previo y que no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de la que se esperaría de la persona del oficio normalmente versada en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43811

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-116849

la materia.

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

RESUELVE:

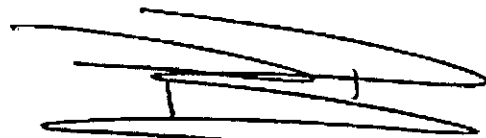
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 9169 del 8 de marzo de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Sanofi-Aventis, 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 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Elaboró: Emílse Cano Urrego ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓