

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55479

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-124423

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. 29497 del 22 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS TIENOPIRIDONAS COMO ACTIVADORES DE PROTÉINA QUINASA ACTIVADOS POR AMP (AMPK)", 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 08 de julio de 2013 con el No. 10-124423-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MERCK PATENT GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente respecto al documento D2 estudia la sustitución del grupo CN de la tienopiridina concluyendo: "...la sustitución del grupo NC con un anillo aromático o heteroaromático en la posición 5 de la tienopiridina proporciona compuestos sin ninguna actividad de activación de AMPK..."

En cuanto al documento D3 refiere que: *...los compuestos reivindicados actualmente difieren de los descritos en el documento D3 debido a que los mismos poseen un anillo aromático o heteroaromático en la posición 5 y un átomo de halógeno en la posición 2 del sistema bicíclico. Además, la mayor parte de estos compuestos con R¹= Hal tienen una actividad AMPK mayor de 90% (...) el término 'heterociclo' que se utiliza en la definición de R¹ en el documento D3 está claramente definido como la designación de los ciclos que contienen cero o un doble enlace (...) de las 229 moléculas que se ejemplifican en D3, sólo 7 de ellas comprenden un sustituyente R¹ diferente de CN (...) ninguno de los compuestos descritos, No. 7 CN, comprenden un heterociclo como sustituyente de R¹...*

Respecto al documento D1 indica que: *...la definición correspondiente de R¹ no comprende grupos aromáticos o heteroaromáticos. En D1 el sustituyente R¹ denota 'H, lineal o ramificado, alquilo (C₁-C₄) alquilo, (C₁-C₄) cicloalquilo, alquilo (C₁-C₄) alquilo (C₁-C₄) alquilo, halógeno' (...) ninguna de las moléculas que se ejemplifican en D1, comprenden un anillo aromático o heteroaromático o un heterociclo como sustituyente de R¹...*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55479

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-124423

Finalmente, el solicitante concluye diciendo que "...El documento D1, el documento D2, el documento D3 o su combinación no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo del compuesto de fórmula I 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:

Con relación a los argumentos referidos al documento D2, esta oficina no se pronuncia toda vez que en la decisión recurrida no se hace referencia alguna a dicho documento. Es decir, los argumentos de la recurrente sobre la anterioridad D2 no son coherentes con la decisión tomada por esta Oficina y no se encuentra que haya expresión concreta de los motivos de inconformidad con la misma.

En cuanto al documento D3, se aclara que corresponde al estado de la técnica más cercano a la invención, toda vez que pertenece al mismo campo técnico y comparte la mayoría de las características técnicas esenciales con la misma. Los compuestos allí divulgados difieren de los de la invención en que en la posición 3 del anillo benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona no tiene como sustitución un grupo arilo o heteroarilo (lo que coincide con lo hallado por la recurrente cuando argumenta que el sustituyente "heterociclo" no incluye grupos heteroarilos o aún grupos diferentes del grupo CN). Este documento, por sí mismo, no orienta a la persona del oficio normalmente versada en la materia para obtener los compuestos de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva, sin embargo, el documento D1 complementará con sus enseñanzas la información requerida, como se explica a continuación.

El efecto técnico que tiene el hecho de modificar el grupo heterociclo de D3, en la posición 3 del anillo de la tienopiridina, por un grupo arilo o heteroarilo, es que se obtienen compuestos de benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona activadores de AMPK alternativos a los del estado del arte.

Ahora bien, el documento D1 enseña que el hecho de sustituir la posición 3 del anillo benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona con un grupo arilo o heteroarilo, proporciona tienopiridinas con actividad como activadores de AMPK (reivindicación 1). Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivación para ubicar en la posición 3 del anillo benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona de D3, un grupo arilo, tal como lo sugiere el documento D1, con la expectativa de obtener tienopiridinas activadoras de AMPK. Es oportuno señalar que el hecho de que en los compuestos del documento D1 no haya un grupo arilo o heteroarilo en la posición 5 del anillo benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona, no resulta relevante porque el documento del estado de la técnica más cercano a la invención, D3, ya lo enseña, de tal manera que la anterioridad D1 complementa al documento D3, orientando a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que en la posición 3 del anillo benzotieno[2,3-b]piridin-2(1H)-ona emplee como sustituyente un grupo arilo o heteroarilo, con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55479

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-124423

expectativa razonable de obtener compuestos activadores de AMPK, todo esto sin necesidad de emplear actividad inventiva.

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:

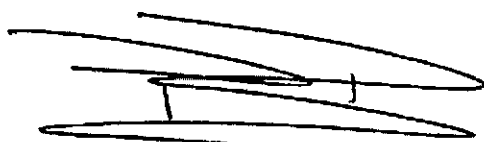
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 29497 del 22 de mayo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MERCK PATENT GMBH, 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 18 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 Londoño Fernandez ✓