

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-154098

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. 5232 del 19 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN AZUFRE QUE TIENEN ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA BETA SECRETASA", 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 04 de abril de 2013 con el No. 10-154098-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SHIONOGI & CO., LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente pone a consideración un nuevo capítulo reivindicatorio en donde se limita aún más la materia reclamada, adjuntando pago por la modificación.

A continuación se presentan datos comparativos que, según el recurrente, demuestran unos efectos secundarios cardiacos menores de los compuestos reivindicados y una mayor actividad inhibitoria BACE1 frente a aquéllos enseñados en la anterioridad D1.

En conclusión, el recurrente afirma, respecto a D1, que *"...es claro que a partir de dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención."*

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que éste no amplía la materia reclamada, además de presentar el pago correspondiente por la modificación realizada.

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia del documento D1, esta Oficina aclara que dicho documento enseña, de manera general, compuestos derivados de aminodihidrotiazina que son inhibidores de la proteína BACE (resumen) y, de manera específica, la tabla 170, que tiene una actividad inhibitoria de IC50 entre 0.04 y 10 micromolar, por lo tanto, dicha diferencia no le concede un efecto técnico real, ya que en la tabla 21 de la actual solicitud presenta una IC50 para beta-secretasa de entre 0.01 y 5 micromolar. Por lo tanto, el problema técnico objetivo de la presente solicitud es la provisión de compuestos inhibidores alternativos a los revelados en D1. Es decir, debería existir un efecto sorprendente adicional de los compuestos reivindicados cuando se comparan con aquéllos enseñados en D1 para que pudiesen considerarse inventivos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-154098

Por su parte, del estudio de las tablas adjuntadas por la recurrente con el presente recurso se demuestra una selectividad superior sobre BACE1 desde 3 hasta 6 veces de los compuestos reivindicados frente a aquéllos estructuralmente parecidos revelados en D1, es decir, dicha actividad de los compuestos reclamados no se reportó con anterioridad a la fecha de prioridad de la presente solicitud. En conclusión, a pesar de reportar compuestos muy similares y con actividad igualmente similar sobre los receptores de beta secretasa, los compuestos reivindicados presentan una selectividad mayor hacia los receptores BACE1, lo cual puede considerarse sorprendente o mejorado respecto a lo reportado en D1.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra que el objeto de la solicitud es estudio cumple los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en los anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 5232 del 19 de febrero 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 HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN AZUFRE QUE TIENEN
ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA BETA SECRETASA”***

Clasificación IPC: A 61 K 31/4439; C 07 D 417/12

Reivindicaciones: 1 a 4 **Radicado No.:** 10-154098-00013-0000 de 04 de
abril de 2013

Titular: SHIONOGI & CO., LTD.

Domicilio: Osaka, Japón.

Inventores: Akihiro Hori, Shuji Yonezawa, Chiaki Fujikoshi, Sae Matsumoto, Yuuji Kooriyama, Tatsuhiko Ueno y Terukazu Kato.

Prioridades N°: 2008-154990	Fecha: 13 de junio de 2008	País: JP
2008-271689	22 de octubre de 2008	JP
2008-103616	22 de abril de 2009	JP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42214

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-154098

Solicitud Internacional N°: PCT/JP2009/060696 **Fecha:** 11 de junio de 2009.

Vigente desde: 11 de junio de 2009

Hasta: 11 de junio de 2029

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.

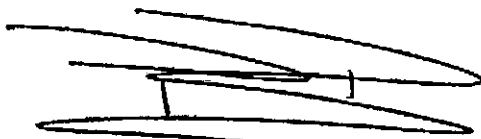
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SHIONOGI & CO., LTD., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

info@castellanosyco.co

Elaboró: Andres Gil Helffritz ✓

Revisó: Andres Casas Santofimio ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓