

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

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 02 de febrero de 2011, con el N° 11-011677-00000-0000, por la(s) sociedad(es) British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE ÉTER DIGLICÍDICO Y MÉTODOS PARA SU USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2009/000902 del 02 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16005, notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013, 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° 11-011677-00008-0000 del 27 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 10 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

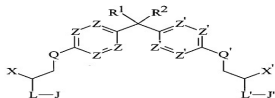
Rad. PCT/11-011677

encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que la reivindicación 11 no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

7.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar compuestos moduladores de la actividad del receptor andrógeno, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata. Para resolver este problema técnico la solicitud proporciona un compuesto de fórmula estructural (II) caracterizado por:



7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de julio de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

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 publicación
D3	WO2005042464	"Androgen receptor modulators"	12/Mayo/2005

El documento D3⁽¹⁾ divulga composiciones que comprenden compuestos moduladores de la actividad de los receptores andrógenos, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata (Resumen y Pág. 17, líneas 1-33).

7.3 Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una*

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005042464A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20050512&DB=&&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

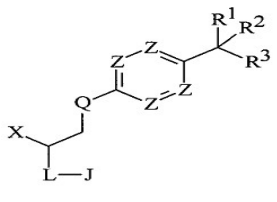
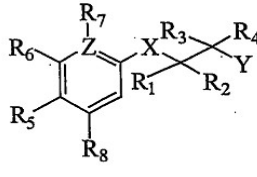
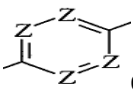
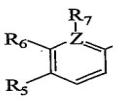
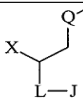
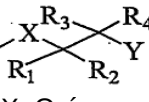
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 11 se refiere a: “Una composición farmacéutica que comprende un compuesto que tiene una estructura de fórmula (I), donde J es H (...)” (Pág. 9 del radicado N° 11-011677-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 11, y las reveladas en el documento D3 que representan el estado de la técnica:

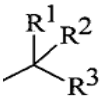
Tabla No 1.	
Características esenciales	D3
Composición que comprende:	Medicamento que comprende:
Compuesto de fórmula (I) 	Compuesto de fórmula (I)  Formula I (Págs. 68-69, Rv. 1)
 donde Z=CH	 donde Z-R7=CH R5=Halógeno R6=Hidrógeno (Pág. 21, líneas 7-8 y Págs. 68-69, Rv. 1)
 Q=Oxígeno L-J=OH X=CH2OG, donde G=Alquilo C1-C10	 X=Oxígeno R1=Hidrógeno R2=Hidrógeno R3=Hidrógeno R4=Alcoxi C1-C4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

	Y=OH (Págs. 68-69, Rv. 1)
 R1=Alquilo C1-C10 R2= Alquilo C1-C10 R3=Hidrógeno, Alquilo C1-C10	R8=C1-C5 ramificado (Pág. 18, líneas 16-21 y Págs. 68-69, Rv. 1)

Como se dijo anteriormente, el documento D3 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 11 porque el documento D3 divulga composiciones que comprenden compuestos moduladores de la actividad de los receptores andrógenos, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata (Resumen y Pág. 17, líneas 1-33).

La diferencia entre la composición reclamada en la reivindicación 11 y la composición revelada en el documento D3 consiste el compuesto incorporado en la composición presenta en el anillo de fenilo como sustituyentes sólo átomos de hidrógeno, mientras que el compuesto incorporado en la composición divulgada en el documento D3 presenta en el anillo de fenilo como sustituyente un átomo de Flúor.

El efecto que logra el incluir como sustituyentes del anillo de fenilo sólo átomos de hidrógeno consiste en que se mejora la actividad moduladora de los receptores andrógeno. La solicitud define que la actividad IC50 para los compuestos reclamados se encuentra comprendida en el rango de 12,5µM-20µM (Pág. 74, Tabla 5). Por su parte, el documento D3 enseña que los compuestos presentan una actividad IC50 comprendida en el rango 22,77nM-170,30nM (Pág. 67, Ejs. 1-110). Por lo anterior, se concluye, que no existe un efecto técnico sorprendente atribuible a la diferencia expuesta.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo proporcionar composiciones alternativas que incluyan compuestos moduladores de andrógeno que presenten mayor eficiencia.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a modificar la sustitución del anillo de fenilo, para llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual la materia reclamada se considera obvia.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO"

Clasificación IPC: C07C 43/295, 229/06; A61K 31/09, 31/225; A61P 35/00.

Reivindicación(es): 1 a 10 incluidas en el radicado bajo el N° 11-011677-00008-0000.

Titular(es): British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia.

Domicilio(s): Vancouver, British Columbia, Canada.
Vancouver, British Columbia, Canada.

Inventor(es): Marianne D. Sadar, Nasrin R. Mawji, Jun. Wang, Raymond J. Andersen, David E. Williams y Mike Leblanc.

Prioridad(es) N°: 61/129,357 **Fecha:** 02 de julio de 2008 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/CA2009/000902 **Fecha:** 02 de julio de 2009.

Vigente desde: 02 de julio de 2009. **Hasta:** 02 de julio de 2029.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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,

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia, 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 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández