

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-064192

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 24 de mayo de 2011, con el N° 11-064192-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Magnachem International Laboratories, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA CLASIFICAR COMPUESTOS QUE INTERACTÚAN SELECTIVAMENTE CON RAD9", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/062082 del 26 de octubre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 638 del 15 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9644, notificado por fijación en lista el 04 de junio 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° 11-064192-00007-0000 del 28 de agosto de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 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 de acuerdo con el objeto estudiado se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MÉTODO PARA CLASIFICAR COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA DERIVADOS DE FURANO/TIOFENO O PIRROL SUSTITUÍDOS EN POSICIÓN 3 POR ALQUENILO Y QUE INTERACTÚAN SELECTIVAMENTE CON RAD9".

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 las reivindicaciones 1 a 6 (Rad. N° 11-064192-00007-0000), no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método para identificar compuestos que exhiban actividad anti-tumoral selectiva. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para la clasificación de compuestos que exhiben actividad anti-tumoral a través del objetivo del gen hRad9 en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1003
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-064192

humanos.

7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de octubre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de 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
D1	Simon & Yen, 2003. Methods in Molecular Biology. Vol. 223. Pages 555-576	"Novel Approaches to Screen for Anticancer Drugs Using <i>Saccharomyces cerevisiae</i> "	2003
D2	WO2004041217	"Synthetic lactone formulations and method of use"	2005

El documento D1 divulga pruebas en líneas celulares de levadura para la reparación de ADN de agentes anti-cancerígenos citotóxicos. Este documento también divulga que una de las líneas celulares fue anormal en el ciclo celular de Rad9 (Pág. 557-558).

El documento D2 divulga compuestos de fórmula la que tienen propiedades para el tratamiento del cáncer (Resumen).

7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una 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, los métodos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un método de cribado de compuestos que tienen actividad anti-cancerígena..."* (Pág. 14 del radicado N° 11-064192-00007-0000).

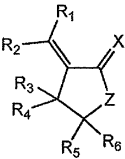
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2		
Características esenciales	D1	D2
Método para el cribado de compuestos que tienen actividad anticancerígena	Método para el cribado de compuestos que tienen actividad anticancerígena (Págs. 557-558)	No menciona
Proporcionar células que tienen una o más mutaciones en el complejo de proteínas del control del ciclo celular que incluye Rad9	Proporcionar células con mutantes específicos Rad9 (Págs. 557-558)	No menciona
Adicionar un compuesto a ser evaluado a las células, en donde el compuesto tiene estructura la	Compuesto a ser evaluado a las células (Págs. 557-558)	Compuestos de fórmula la con actividad anticancerígena (Pág. 3)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1003
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-064192

 Fórmula Ia		 Fórmula Ia
---	--	---

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga experimentos con levadura llevados a cabo con mutantes específicos rad9 para identificar fármacos con sensibilidad a mutantes, y aproximaciones para la clasificación de fármacos anti-cancerígenas usando *Saccharomyces cerevisiae* (Pág. 557-558).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la materia divulgada en el documento D1 consiste en los compuestos específicos con actividad anti-cancerígena de fórmula (Ia) que fueron probados.

El efecto que logra el incluir compuestos específicos con actividad anti-cancerígena de fórmula (Ia) en el método para la clasificación de compuestos farmacéuticamente activos, es aumentar la selectividad de los compuestos que exhiban actividad anti-tumoral.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el método de clasificación quimioterapéutico divulgado en el documento D1 para la clasificación de compuestos farmacéuticamente activos selectivos frente a células tumorales”.

Sin embargo, compuestos con fórmula (Ia) con actividad anticancerígena, ya están divulgados en el documento D2 que se refiere a compuestos de fórmula (Ia) que tienen propiedades para el tratamiento del cáncer (Resumen, Pág. 3).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia contaba con la motivación razonable para probar compuestos con reconocida actividad anticancerígena, como los divulgados en el documento D2 (Pág. 3, Párr. 2), en el método de cribado (Págs. 557-558) divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el método cumple con el requisito de nivel inventivo, se aclara que el documento D1 ya mencionaba el uso de levaduras, *Saccharomices cerevisiae*, y el uso de mutantes Rad9 para el screening de medicamentos anticancerígenos, por su parte el documento D2 ya divulgaba compuestos de fórmula (Ia) y su actividad anticancerígena. La persona del oficio normalmente versada en la materia ya contaba con la sugerencia de proporcionar un método de cribado para la identificación de compuestos con actividad anticancerígena y contaba con compuestos con actividad anticancerígena de fórmula (Ia), por lo cual contaba con la motivación razonable para probar los compuestos de fórmula (Ia) divulgados en el documento D2 en el método de cribado divulgado en el documento D1. En cuanto al artículo que menciona la solicitante donde se hace referencia a que algunas cepas de *S. cerevisiae* con ciertas mutaciones no funcionan con algunos compuestos anticancerígenos, es necesario resaltar que estos compuestos no son los que se mencionan en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1003

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-064192

la solicitud y adicionalmente, en la solicitud no se realizan pruebas con estos compuestos. De manera que el método de la solicitud estudiada no es sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, a la luz de lo enseñado en los documentos D1 y D2.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA CLASIFICAR COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA DERIVADOS DE FURANO/TIOFENO O PIRROL SUSTITUÍDOS EN POSICIÓN 3 POR ALQUENILO Y QUE INTERACTÚAN SELECTIVAMENTE CON RAD9”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Magnachem International Laboratories, Inc. 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 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Lina Maria Lizaraso Trespalacios
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez