

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86150

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095925

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 29 de julio de 2011, con el N° 11-095925-00000-0000, por las sociedad Genzyme Corporation y Rutgers, The State University of New Jersey, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/022625 del 29 de enero de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 641 del 30 de marzo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 459, notificado por fijación en lista el 22 de enero 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° 11-095925-00011-0000 del 04 de junio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 15 que remplazan 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 las reivindicaciones 1 a 15, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86150

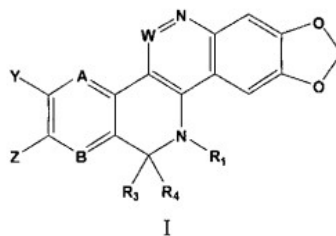
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095925

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de la topoisomerasa I.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos con actividad inhibitoria sobre la topoisomerasa que contienen la fórmula (I).



6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de enero de 2009, 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 el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO03041660	"Solubilized topoisomerasa poisons"	22/mayo/2003

El documento D1¹ divulga compuestos con actividad inhibitoria sobre la topoisomerasa I y II, que presentan solubilidad mejorada y contienen la fórmula (I) (Pág. 2 Línea 15):

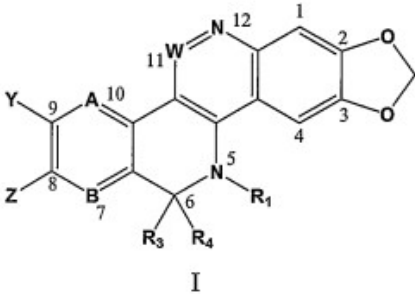
¹ URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=03041660A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20030522&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86150
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095925

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula I	Un compuesto de formula I(Pág. 2 Línea 11) 
Donde	Donde
A y B son independientemente N ó CH	A y B son independientemente N ó CH (Pág. 2 Línea 16)
W es N ó CH	W es N ó CH (Pág. 2 Línea 17)
R3 y R4 son cada uno independientemente H, (C1-C6) alquilo, o (C1-C6) alquilo sustituido, o R3 y R4 juntos son =O, =S, =NH, =N-R2	R3 y R4 son cada uno independientemente H, (C1-C6) alquilo, o (C1-C6) alquilo sustituido, o R3 y R4 juntos son =O, =S, =NH, =N-R2 (Pág. 2 Líneas 18-19)
Y y Z son independientemente hidróxi, (C1-C6) alcanoiloxilo, (C1-C6) alcanoiloxilo sustituido, -O-P(=O)(OH)2, u -O-C(=O)NRcRd o Y y Z junto con los átomos de carbono cíclicos a los cuales están unidos forma un anillo de alquilendioxilo con entre 5 a 7 átomos cíclicos	Y y Z son independientemente hidróxi, (C1-C6) alcanoiloxilo, (C1-C6) alcanoiloxilo sustituido, -O-P(=O)(OH)2, u -O-C(=O)NRcRd o Y y Z junto con los átomos de carbono cíclicos a los cuales están unidos forma un anillo de alquilendioxilo con entre 5 a 7 átomos cíclicos (Pág. 2 Línea 20-24)
R1 es un -(C1-C6) alquilo sustituido con uno o más grupos solubilizantes Rz	R1 es un -(C1-C6) alquilo sustituido con uno o más grupos solubilizantes Rz (Pág. 2 Línea 25)
R1 es un -(C1-C6) alquilo ó un -(C1-C6) alquilo sustituido	R1 es un -(C1-C6) alquilo ó un -(C1-C6) alquilo sustituido (Pág. 2 Línea 26)
Rc y Rd son independientemente cada uno (C1-C6) alquilo o (C1-C6) alquilo sustituido ó Rc y Rd juntos al nitrógeno al cual están unidos forman un anillo N´-(C1-C6) alquilo piperazino, pirrolidino o piperidino dicho anillo puede ser sustituido con uno o más arilos, heteroarilos o heterociclos	Rc y Rd son independientemente cada uno (C1-C6) alquilo o (C1-C6) alquilo sustituido ó Rc y Rd juntos al nitrógeno al cual están unidos forman un anillo N´-(C1-C6) alquilo piperazino, pirrolidino o piperidino dicho anillo puede ser sustituido con uno o más arilos, heteroarilos o heterociclos (Pág. 2 Líneas 27-28)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86150
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095925

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar a la solicitante que el documento D1 divulga las características esenciales de la solicitud por cuanto este enseña compuestos con actividad inhibitoria sobre la topoisomerasa I y II (Pág.2 Línea 9-10), que contienen la estructura de fórmula (I) (Pág. 2 Línea 11) donde las posiciones A y B de la estructura pueden contener un N o CH (Pág. 2 Línea 16), a su vez en las posiciones W se encuentran N o CH. Sumado a lo anterior el documento D1 enseña los compuestos específicos reivindicados en la solicitud como se muestra a continuación.

Solicitud	Documento D1
11,12-dihidro-2,3-dimetoxi-8, 9-metilendioxi-11- {2-(dimetilamino)etil}-5, 6, 11 – triazacrisen -12 ona (Reivindicación 9)	11,12-dihidro-2,3-dimetoxi-8, 9-metilendioxi-11- {2-(dimetilamino)etil}-5, 6, 11 – triazacrisen -12 ona (Pág. 26 Ej. 1)
8, 9 dimetoxi-2, 3-metilenedioxi-5-[2-(N,N-dimetilamino)etil]-5H-dibenzo[c,h] 1,6 – naftiridin-6-ona (Reivindicación 11)	8, 9 dimetoxi-2, 3-metilenedioxi-5-[2-(N,N-dimetilamino)etil]-5H-dibenzo[c,h] 1,6 – naftiridin-6-ona (Pág. 35 Ej. 7)

Por tanto es evidente para este Despacho que la solicitud no es nueva y se encuentra comprendida en el documento D1.

Adicionalmente tal como se le aclaró a la solicitante el documento D1 sí divulga las características esenciales de la solicitud por tanto no es nueva.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 5-[2-(N,N-DIMETILAMINO)ETIL]-5H-DIBENZO[C,H] 1,6 – NAFTIRIDIN-6-ONA CON ACTIVIDAD SOBRE LA TOPOISOMERASA I Y II ”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:86150

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-095925

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPUESTOS DERIVADOS DE 5-[2-(N,N-DIMETILAMINO)ETIL]-5H-DIBENZO[C,H] 1,6 – NAFTIRIDIN-6-ONA CON ACTIVIDAD SOBRE LA TOPOISOMERASA I Y II”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Genzyme Corporation y Rutgers, The State University of New Jersey, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

office@olartemoure.com

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez