

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-087033

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. 42244 del 18 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE INDOL COMO AGENTES ANTICÁNCER", 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 30 de agosto de 2013 con el No. 11-087033-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En relación con la anterioridad D1, el recurrente señala que "...es claro que los compuestos de la solicitud de patente en cuestión difieren estructuralmente del compuesto divulgado en el ejemplo 187 de D1 por el tipo de sustituyente existente en la posición 6 o 7 del anillo indol, toda vez que mientras en el ejemplo de D1 dicho sustituyente corresponde a un grupo metilo (-CH3), en la presente invención ese mismo sustituyente corresponde a un grupo hidroxialquilo C1-6 o a un grupo alquenilo C2-6...."

De otra parte, asegura respecto al efecto técnico que "En la Tabla 7 (páginas 106 a 108) se divulgan los resultados comparativos del efecto inhibitorio de varias enzimas P450 de algunos de los compuestos de la presente invención con respecto a compuestos específicos divulgados en el arte previo...Dichos resultados indican que el compuesto divulgado en el ejemplo 187 de D1...presenta un efecto inhibitorio desfavorable en el 100% de las pruebas llevadas a cabo... Contrario a lo anterior, los compuestos N° 20, 18, 9 y 4 de la invención no mostraron efectos desfavorables en las pruebas realizadas...En la tabla 8 (páginas 110 y 111 de la descripción) se... indica que el compuesto 187 del documento D1...sí genera efectos neurológicos adversos...En la tabla 9 (páginas 113 a 120 de la descripción (se)...indica que los compuestos de la presente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-087033

invención mostraron una mejor puntuación con respecto al compuesto 187 del documento D1....”

Finalmente, el recurrente concluye que los compuestos de la presente solicitud presentan una estructura química que no resulta obvia a partir del arte anterior, y adicionalmente que dichos compuestos presentan una actividad biológica diferente, quedando demostrado el carácter inventivo de la materia que se desea proteger.

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

En relación con la falta de sugerencia del documento D1, se aclara que allí se enseñan compuestos de fórmula (I) que son inhibidores de la interacción entre MDM2 y p53 (pág. 4), especialmente, los compuestos 2, 4, 6, 7, 104, 110, 112, 180, 187, 188, y 196, donde R1 es H u OMe (tabla F-1), es decir, no se encuentran los significados para R1 de la presente solicitud, pero dicha diferencia no le concede un efecto técnico sorprendente, debido a que dicha anterioridad contempla una actividad para inhibir las interacciones entre MDM2 y p53, adecuada para el tratamiento del cáncer (pág. 4 y tabla F-2), además de no existir evidencia de un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reclamados contra aquéllos enseñados en D1, especialmente cuando R1 y (z-2) están presentes (al igual que los compuestos 112 y 196 de D1). Entonces, la persona versada en la materia procedería a modificar de manera obvia los compuestos de D1 para llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener su actividad en el tratamiento del cáncer. Es decir, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, los compuestos reclamados son alternativos de aquéllos sugeridos en D1.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que al hacer un estudio cuidadoso de las tablas 7 a 9 contenidas en la presente solicitud, se aprecia que solamente comparan los compuestos que se reivindican contra aquellos de D1 que contienen la porción (z-1), olvidándose de aquéllos que contienen el sustituyente en R1, así como la porción (z-2), tales como los compuestos 112 y 196 de dicha anterioridad. Es decir, no hay una comparación significativa y contundente de la materia reclamada contra toda aquella más cercana revelada en D1, concluyéndose que los resultados presentados en dichas tablas se relacionan más con el descubrimiento de un mecanismo de acción desconocido para esta clase de compuestos.

Por lo tanto, para una persona versada en la materia, el reemplazo de un metoxi por un hidroxialquilo o alquenilo en el núcleo de indol es una medida de rutina que pertenece a la práctica común en el campo de la química farmacéutica cuando se realiza la búsqueda de compuestos alternativos a los ya conocidos, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:66490

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-087033

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. 42244 del 18 de julio 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 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 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 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez