

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081349

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. 73061 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS 4,5,7,8 TETRAHIDRO-(OPCIONALMENTE 4-TIOXO O 4-IMINO)-(1H O 2H)-IMIDAZO[1,2-a]PIRAZOLO [4,3-e]PIRIMIDINA OPCIONALMENTE SUBSTITUIDA O 4,5,7,8,9 PENTAHIDRO (1H o 2H)-PIRIMIDO[1,2-a] PIRAZOLO-[4,3-e]PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA 1 (PDE1)”, 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 13 de enero de 2014 con el No. 11-081349-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Intra-Cellular Therapies, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que “...en la presente solicitud el sustituyente Q puede ser “C(=S), C(=N(R20)) o CH2”. Por el contrario, la estructura del documento D1 tiene un C=O fijado en la posición comparable. El Examinador no citó nada en el documento D1 que pueda indicar que el C=O fijado pueda ser reemplazado con los sustituyentes indicados en la presente solicitud e igual retener la eficacia y su función. Adicionalmente, se manifiesta respetuosamente que el Examinador no ha indicado nada dentro del documento D1 que indique que el enlace C=O fijado que se encuentra en la publicación pueda ser simplemente sustituido por ejemplo, por un átomo S o N...no existe la indicación de que dicha sustitución en esa posición específica y con los sustituyentes particulares, sería posible y/o incluso resultaría en compuestos funcionales. De esta manera, se establece que una persona versada en la materia, buscando crear un inhibidor de PDE1 eficaz, no hubiera estado motivado en modificar las estructuras divulgadas en D1 con el fin de lograr la invención reclamada”.

Señala a continuación que “...la materia de la presente invención fue otorgada y/o aceptada por la oficina de patentes de Estados Unidos de América, Marruecos, Nigeria, Sur África, Túnez y Georgia”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081349

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

Con relación al argumento según el cual el documento D1 no sugiere el reemplazo del C=O por C(=S), C(=N(R20)) o CH₂ ni enseña si la eficacia de los compuestos se puede retener al realizar esta modificación, se aclara que si bien esta anterioridad no da a conocer que el grupo C=O puede ser reemplazado, es de conocimiento en el campo técnico que los reemplazos por bioisosterismo permiten obtener compuestos alternativos con propiedades biológicas similares y que el átomo de azufre es bioisostero del átomo de oxígeno¹. Por lo tanto, la persona del Oficio normalmente versada en la materia tiene motivación para realizar este tipo de modificaciones.

Así mismo, los compuestos de la anterioridad tienen valores de IC₅₀ menores de 10nM (Pág. 22, Párr. [0258]), mientras los compuestos de la solicitud presentan IC₅₀ entre menos de 1 µM y menos de 250nM (Pág. 100, Líneas 8 – 14, Fl. 106), por lo tanto, tampoco se evidencia algún efecto técnico inesperado atribuible a esta diferencia. En consecuencia, la materia reclamada no tiene nivel inventivo.

Frente a la concesión extranjera mencionada por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Así, la SIC realizó un examen independiente, del cual concluyó que el objeto reivindicado no tiene nivel inventivo.

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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 73061 del 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

¹ Lúdia Moreira Lima y Eliezer J. Barreiro, "Bioisosterism: A useful strategy for molecular modification and drug design", Current Medicinal Chemistry, 2005, Vol. 12, Págs. 23-49.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78599

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081349

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Intra-Cellular Therapies INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández