

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55446

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150236

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 4 de noviembre de 2011, con el N° 11-150236-00000-0000, por la(s) sociedad(es) 4SC AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES ANTIINFLAMATORIOS COMO COMPUESTOS VIROSTÁTICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/056042 del 4 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 645 del 31 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6670, notificado por fijación en lista el 16 de abril 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° 11-150236-00006-0000 del 12 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 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 las reivindicaciones 1 a 5, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en proporcionar agentes útiles en el tratamiento y prevención de enfermedades virales. Para resolver este problema técnico se identificó un segundo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55446

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150236

uso como inhibidores de dihidroorotato dehidrogenasa (DHODH) para compuestos que han sido descritos como agentes antiinflamatorios.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de mayo 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 (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 03/006425	"Novel compounds as anti-inflammatorz, immunomodulatory and anti-proliferatory agents"	23/01/2003
D2	WO 2008/077639	"Amino nicotinic and isonicotinic acid derivatives as DHODH inhibitors"	03/07/2008

D1^[1][http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?](http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm)

[Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm](http://gb.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.htm) divulga compuestos de fórmula (I) útiles como antiinflamatorios, inmunomoduladores y agentes antiproliferativos los cuales son inhibidores de la dihidroorotato deshidrogenasa (Págs. 1 a 9).

D2^[2] divulga derivados de la fórmula (I) los cuales son útiles como antiinflamatorios (Resumen, reiv. 1).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un inhibidor de la hidroorotato*

1[]URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03006425&KC=&FT=E&locale=en_EP)
CC=WO&NR=03006425&KC=&FT=E&locale=en_EP

2[]URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2008077639&KC=&FT=E&locale=en_EP)
CC=WO&NR=2008077639&KC=&FT=E&locale=en_EP

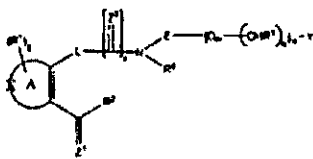
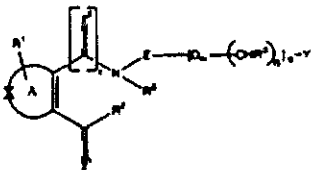
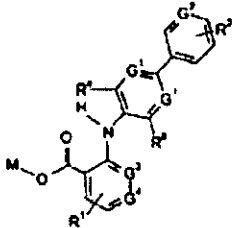
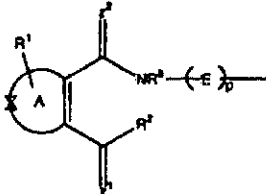
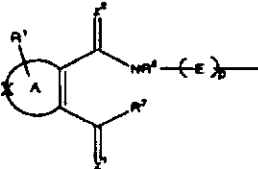
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55446
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150236

deshidrogentasa que puede usarse en el tratamiento o la mejora de una enfermedad o una condición médica causada por una infección de virus...." (Ver página 12 del radicado N° 11-150236-00006-0000)

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 1		
Características esenciales	D1	D2
Compuestos derivados de fórmula (I): 	Compuestos derivados de la fórmula general (Ia)  (Pág. 5)	Compuestos derivados de la fórmula general (I)  (Resumen, reiv. 1)
Donde Y es: 	 (Págs. 6 a 9)	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55446

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150236

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 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.

Frente a las objeciones interpuestas por falta de novedad la solicitante argumenta que D1 sólo afirma que los compuestos reivindicados son apropiados para el tratamiento de enfermedades virales pero no hay datos que soporten esta afirmación y solo se provee un ensayo de inhibición in vitro de DHODH. Con respecto al documento D2 la solicitante indica que dicho documento establece que los compuestos son inhibidores de DHODH lo que juega un rol en las enfermedades virales y este documento no provee ningún dato relacionado con la aplicación de los compuestos reivindicados en el tratamiento de enfermedades virales.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los documentos D1 y D2 divulgan de manera previa los compuestos reclamados en la presente solicitud como se evidenció en el análisis de novedad. En relación con el argumento que tiene que ver con que la anterioridad no enseña datos de actividad antiviral, esta Superintendencia aclara que de acuerdo con el Artículo 21 de la Decisión 486, las reivindicaciones que se refieran a un producto o procedimiento ya patentado, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. En consecuencia, la reivindicación 1 no solo adolece del requisito de novedad sino que también corresponde a un segundo uso de materia previamente divulgada en el estado de la técnica.

Indica la solicitante que el análisis de D1 y D2 pareció haberse realizado a través de la búsqueda vaga y superficial de las características esenciales de la materia reclamada. Al respecto, esta Superintendencia aclara que el documento D1 divulga la totalidad de los compuestos reclamados en la presente solicitud y por otra parte, el documento D2 enseña compuestos específicos contenidos dentro del alcance de la materia reclamada en la reivindicación 1, por lo cual el análisis de patentabilidad es totalmente válido.

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 "AGENTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55446

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-150236

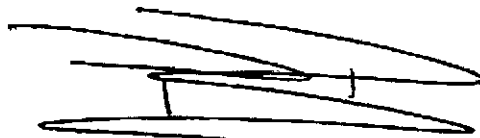
ANTIINFLAMATORIOS COMO COMPUESTOS VIROSTÁTICOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) 4SC AG, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE

office@olartemoure.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓