

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-161639

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. 86129 del 26 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE ARIL-AZO CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA POLIMERASA NS5B DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, 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 7 de febrero de 2014 con el No. 11-161639-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad F. HOFFMANN-LA ROCHE AG., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En relación con la anterioridad D1, la recurrente señala que “...los compuestos divulgados en D1 presentan actividad sobre una proteína blanco diferente, es decir los compuestos divulgados en el documento D1 están dirigidos claramente a inhibir el efecto de la Aurora quinasa...Por lo tanto resulta completamente inadecuado comparar los resultados de inhibición obtenidos para la Aurora quinasa A con los resultados arrojados para la inhibición de la replicación del RNA del HCN.”

Adicionalmente, sostiene que “...los compuestos divulgados en D1 difieren estructuralmente de los compuestos reclamados particularmente en lo referente a: Los sustituyentes de los radicales X1, X2 y X4, puesto que en la presente invención no son sustituidos por N de manera simultánea, mientras que en D1 estos tres radicales son N. Los sustituyentes para el radical R3 (y)... Los sustituyentes para el radical R4..A la luz de lo anterior, resulta evidente que existen por lo menos tres diferencias claras que hacen que los compuestos reclamados en el documento D1 sean estructuralmente diferentes a los compuestos reclamados en la presente invención.”

De otra parte asegura respecto al efecto técnico de los compuestos reivindicados y presentado la tabla III, que “...son altamente capaces para inhibir la replicación del HCV y por lo tanto de gran utilidad en el tratamiento de la infección de la hepatitis C...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-161639

Finalmente, respecto al estudio de nivel inventivo, la recurrente afirma que se efectuó un análisis retrospectivo de la invención contenida en la presente solicitud.

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 describen compuestos derivados de quinazolininas que son inhibidores de quinasas aurora-A de Fórmula (I) (reiv. 1), es decir, D1 revela la presencia de X, el núcleo 1,3-quinazolina y no revela la posibilidad de sustitución por anillos de la parte no heterocíclica de la quinazolina, o sea, hay por lo menos tres diferencias entre las características esenciales de D1 y los compuestos que se desean proteger. Entonces, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener derivados de 1,4-quinazolininas con sustitución de heterociclos en sus dos anillos no se vería motivada a utilizar las enseñanzas de D1 para llegar a la materia reclamada y mucho menos que dichos compuestos tuviesen actividad sobre el virus de la hepatitis C. Es decir, el documento D1 no es una anterioridad válida para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que los compuestos reivindicados presentan una actividad efectiva sobre la polimerinmarasa del HCV (tablas 1 y 2 de la descripción), mientras que de la lectura del documento D1 solamente se reporta una actividad inhibitoria de la quinasa aurora A, importante para procesos relacionados con el cáncer y no se puede asumir que los dos mencionados procesos son equivalentes. En conclusión, ante la presencia de un efecto técnico sorprendente, la materia reclamada es inventiva frente a aquélla revelada en D1.

En relación con el análisis de nivel inventivo, se aclara que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica enseñaba compuestos derivados de quinazolina adecuados en el tratamiento de enfermedades proliferativas (D1). Por lo tanto, la persona versada en la materia no tomaría las enseñanzas de dicho documento con la expectativa de obtener compuestos estructuralmente diferentes e inhibidores de polimerasa HCV, tal como ahora se reclaman, reconociendo el nivel inventivo de la materia que se desea proteger.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las reivindicaciones 1 a 26 de la solicitud en estudio cumplen con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos y, en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-161639

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 86129 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**“DERIVADOS DE ARIL-AZO CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA
POLIMERASA NS5B DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C”**

Clasificación IPC: C 07 D 213/69; A 61 K 31/444

Reivindicaciones: 1 a 26 **Radicado:** 11-161639-00009-000 de 15 de
octubre de 2013

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio: Basilea, Suiza

Inventores: Javier De Vicente Fidalgo, Jim Li, Ryan Craig Schoenfeld,
Francisco Xavier Talamas y Joshua Paul Gergely Taygerly.

Prioridad N°: 61/185,460 **Fecha:** 9 de junio de 2009 **País:** US.
61/263,351 21 de noviembre de 2009 US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/057958 **Fecha:** 8 de junio de 2010

Vigente desde: 8 de junio de 2010 **Hasta:** 8 de junio de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38872

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-161639

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante F. HOFFMANN-LA ROCHE, AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández