

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21352

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002995

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. 66595 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTICANCEROSA”, 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 26 de diciembre de 2013 con el No. 12-002995-00012-0000, 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:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones, así como una solicitud divisional con radicado 13-300486-00000-0000.

En relación con la anterioridad D2, la recurrente señala que *“...no está dirigido a compuestos que presentan actividad antineoplásica, ni mucho menos menciona que sean compuestos que inhiban la actividad de la quinasa PI3K así como tampoco enseña que sean compuestos que presenten actividad inhibitoria selectiva frente a PI3K alfa...el documento D2 enseña un compuesto que posee características estructurales muy diferentes a las de los compuestos de la invención, y de ninguna manera resalta que posean un anillo imidazol fusionado al anillo de benzoxazepina.”*

En cuanto al efecto técnico de la materia reclamada, afirma que en D2 no hay evidencia de que los compuestos allí revelados tienen una actividad de PI3K alfa, igualmente adjunta datos de IC50 de 4 de los compuestos específicos ahora reclamados, argumentando que *“...a pesar de la similitud estructural entre el compuesto señalado por el Señor Examinador, el documento D2 no brinda una verdadera motivación para que la persona versada en la materia decida*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21352

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002995

seleccionar específicamente este compuesto y modificarlo, toda vez que dicho compuesto revela compuestos estructuralmente muy similares entre sí pero que NO presentan la misma actividad biológica con los compuestos de la invención.”

Finalmente asegura, respecto al estudio de nivel inventivo, que se efectuó un análisis en retrospectiva

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

Se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486, además de cancelar la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se realiza.

En cuanto a la solicitud divisional que se presenta con número de radicación 13-300486-00000-0000, vale la pena aclarar que repite materia que fue previamente evaluada, debido a que las reivindicaciones 1 a 12 son exactamente iguales al capítulo reivindicatorio que fue presentado con número de radicado 12-002995-00010-0000, el cual fue decidido con la Resolución No. 66595 de 18 de noviembre de 2013, ahora recurrida. No obstante lo anterior, dicha materia sí cumple con el requisito de nivel inventivo gracias a que este Despacho acogió como ciertos los argumentos de la recurrente a favor del nivel inventivo de la materia reclamada y, por lo tanto, es procedente dar el trámite correspondiente a dicha división de solicitud.

En relación con la falta de sugerencia del documento D2, se aclara que allí se enseñan compuestos de fórmula (I), con núcleo de oxazepina trícíclica que son adecuados como agentes de imagen para detectar in vivo enfermedades tales como el Párkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, aterosclerosis y cáncer (resumen). De igual forma se enseñan ciertos compuestos específicos, tales como 1a a 1e, es decir, la diferencia entre la materia reclamada y D2 radica en que el anillo de 5 miembros contiene por lo menos dos átomos de nitrógeno, además de estar sustituido por A y dicha diferencia sí le concede un efecto técnico sorprendente, debido a que dicha anterioridad contempla que los compuestos allí revelados son ligandos PBR adecuados para el tratamiento de neuropatías y enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, mientras los compuestos reclamados son adecuados para el tratamiento del cáncer. Entonces, la persona versada en la materia no podría modificar de manera obvia los compuestos de D2 para llegar a la materia reclamada con la expectativa de obtener compuestos anticáncer. Es decir, ante la presencia de un efecto técnico sorprendente, la materia reclamada es inventiva frente a aquella sugerida en D2.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que, efectivamente, la materia reclamada presenta valores de IC50 inferiores a 1 micromolar como inhibidores de PI3K-alfa, reconociendo un efecto sorprendente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21352

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002995

respecto a aquél revelado en D2

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el objeto de la solicitud en estudio cumple 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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 66595 del 18 de noviembre 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:

“COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTICANCEROSA”

Clasificación IPC: C 07 D 498/04; A 61 K 31/4162

Reivindicaciones: 1 a 2 **Radicado:** 12-002995-00012-000 de 26 de diciembre de 2013

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio: Basilea, Suiza

Inventores: Nicole Blaquiere, Steven Do, Danette Dudley, Adrian J. Folkes, Robert Heald, Timothy Heffron, Mark Jones, Aleksandr Kolesnikov, Chudi Ndubaku, Alan G. Olivero, Stephen Price, Steven Staben y Lan Wang.

Prioridad N°: 61/246,381 **Fecha:** 28 de septiembre de 2009 **País:** US.
61/330,685 3 de mayo de 2010 US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/064208 **Fecha:** 27 de septiembre de 2010

Vigente desde: 27 de septiembre de 2010 **Hasta:** 27 de septiembre de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:21352

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-002995

ARTÍCULO TERCERO: Aceptar para trámite, la solicitud divisional propuesta mediante el escrito radicado bajo el N° 13-300486-00000-0000, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 31 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez