

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-036512

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 1 de marzo de 2012, con el N° 12-036512-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bristol-Myers Squibb Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDORES DE JAK2 Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS Y CÁNCER", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/047621 del 2 de septiembre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 661 del 1 de febrero de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10374, notificado por fijación en lista el 18 de junio 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° 12-036512-00004-0000 del 18 de octubre 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. Asimismo, modifica el título de la invención cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DE PIRROLIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS Y CÁNCER".

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 nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en aumentar, disminuir, superar, controlar, estabilizar... silicatos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-036512

de metales de transición. Para resolver este problema técnico se presenta una composición, compuesto, proceso, método, aparato, dispositivo etc. de purificar el agua contaminada con microorganismos y metales pesados y su método.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de septiembre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la 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 2006/122137	"1, 6 -DIHYDRO- 1,3, 5, 6-TETRAAZA-AS-INDACENE BASED TRICYCLIC COMPOUNDS AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING SAME AS INHIBITORS OF IKK ENZYME ACTIVITY"	16/11/2006

El documento D1^[1] divulga compuestos de fórmula (I) y composiciones que los contienen (Resumen).

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un compuesto de fórmula (I) ..."* (Ver página 6 del radicado N° 12-036512-00004-0000)

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 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
----------------------------	----

1[1]URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061116&CC=WO&NR=2006122137A1&KC=A1)

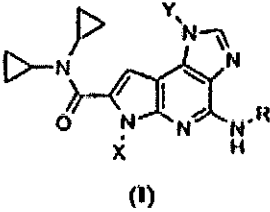
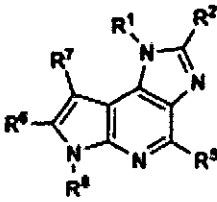
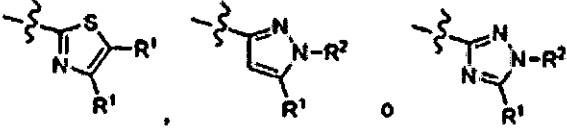
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061116&CC=WO&NR=2006122137A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-036512

Un compuesto de fórmula (I):  (I)	Compuestos derivados de la fórmula:  (Pág. 5)
X es alquilo C1-4	R ⁸ es alquilo
Y es alquilo C1-4	R ¹ es alquilo C ₁₋₃ (Pág. 5)
R es: 	R ⁵ es NR ³ R ⁴ , en donde R ³ R ⁴ son independientemente H o heteroaril. (Págs. 5 y 6)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de 1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridina los cuales tienen actividad sobre el receptor IKK.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que la presente solicitud corresponde a una selección de los compuestos previamente divulgados en D1.

El efecto que logra el incluir esta selección es la determinación de la actividad de algunos de los compuestos seleccionados sobre el receptor de tirosina cinasa JACK2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así:
¿Cómo identificar una actividad adicional o un segundo uso para los compuestos previamente divulgados en D1?.

Sin embargo, la determinación de un segundo uso para un subgrupo de compuestos comprendidos en D1 no les confiere nivel inventivo, ya que esta solicitud no corresponde a la reclamación de un solo elemento o un grupo pequeño de elementos. Adicionalmente, la solicitud carece de información que permita determinar que todos los productos del subgrupo presenten el efecto o actividad técnica no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-036512

descrita en el estado de la técnica.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, durante el estudio de los compuestos previamente divulgados en D1 podría determinar segundos usos para algunos de ellos. Adicionalmente, teniendo en cuenta que no se evidencia una actividad común en el extenso número de compuestos reclamados se considera que la solicitud carece de nivel inventivo.

En respuesta al requerimiento realizado por esta Superintendencia, la solicitante argumenta que debido a que los compuestos de D1 se describen como inhibidores IKK, esta anterioridad no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. Agrega la solicitante que los compuestos del ejemplo 73 están actualmente bajo estudios clínicos para el tratamiento de mielofibrosis. Concluye la solicitante que no existe correlación entre los compuesto de D1 y los de la presente solicitud.

Al respecto esta Superintendencia se permite aclarar que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Decisión 486 uno de los requisitos de nivel inventivo es que la invención no se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, como se evidenció en el examen de patentabilidad, los compuestos reclamados se encuentran comprendidos dentro del alcance de D1 por lo cual sí se derivan de manera evidente del estado de la técnica más aún debido a que no se sustenta la actividad atribuida a la totalidad del amplio alcance reclamado. Por otra parte, el Artículo 21 de la Decisión en mención establece que los productos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, es decir, que el atribuir un nuevo uso de los compuestos seleccionados como moduladores del receptor de tirosina cinasa JACK2, no los hace objeto de nueva protección, toda vez que habían sido divulgados y protegidos de manera previa en D1. Por demás ya se conocía que la estructura de los compuestos divulgados en D1, tienen actividad en enfermedades como cáncer de vejiga, colon, mama, próstata, pulmón, piel, estómago, laringe entre otros.

Esta Superintendencia aclara a la solicitante que una patente de selección es aquella que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido. Por otra parte, se reitera que en una invención de selección se considera que hay nivel inventivo solo si todos los compuestos del subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y además es inesperada. Sin embargo, debido a que la solicitud carece de información que permita establecer que todos los compuestos seleccionados poseen actividad como moduladores el receptor de tirosina cinasa JACK2, esta Superintendencia no puede reconocer altura inventiva al ilimitado número de agentes reclamados debido a la amplia variabilidad estructural representada en los sustituyentes. A pesar de que mediante el requerimiento por Artículo 45 realizado se indicó a la solicitante hacer una restricción a los compuestos inventivos, es decir aquellos que son nuevos (no divulgados de manera específica en la anterioridad) y para los cuales se demostró la actividad como moduladores el receptor de tirosina cinasa JACK2, la solicitante hizo caso omiso a esta sugerencia de restricción por lo cual se considera que los compuestos de la selección no son inventivos. Además, teniendo en cuenta que también sirven para el tratamiento de enfermedades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 66176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-036512

proliferativas, el hecho que sea por mecanismos de acción diferentes, tampoco le confiere nivel inventivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

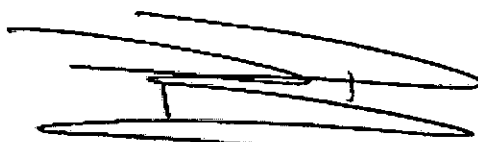
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPUESTOS DE PIRROLIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS Y CÁNCER".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Bristol-Myers Squibb Company, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella 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 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

alvaro.correa@bakermckenzie.com

notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓