

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31406

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036512

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. 66176 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó una patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS DE PIRROLIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS Y CÁNCER", 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 30 de diciembre de 2013 con el No. 12-036512-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente modifica la solicitud *"...el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que posee una única reivindicación que está dirigida a un único compuesto..."*

Adicionalmente, se pronuncia en cuanto al nivel inventivo de la solicitud *"...los compuestos de D1 se describen como inhibidores de IKK. No se muestran datos específicos pero es claro que uno no buscaría en estos compuestos para encontrar actividad inhibitoria de JAK-2. De hecho, los compuestos del ejemplo 73 están actualmente bajo ensayos clínicos para el tratamiento de mielofibrosis..."*

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

En relación con el nuevo capítulo reivindicatorio presentado se acepta toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

Con relación al argumento relacionado con el nivel inventivo de la invención frente al documento D1, se encuentra que a la luz del nuevo capítulo reivindicatorio, el único compuesto reivindicado, correspondiente al Ejemplo 73 del capítulo descriptivo, cumple con el requisito de nivel inventivo toda vez que la información aportada por el documento D1 no conduce de manera inequívoca a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la obtención del compuesto N,N-dicloropropil-4-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-ilamino)-6-etil-1-metil-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida con actividad inhibitoria de JAK-2, menos aún cuando la anterioridad no menciona específicamente esta actividad, sino que refiere que sus compuestos son

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31406

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036512

inhibidores de IKK.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “N,N-DICLOROPROPIL-4-(1,5-DIMETIL-1H-PIRAZOL-3-ILAMINO)-6-ETIL-1-METIL-1,6-DIHIDROIMIDAZO[4,5-d]PIRROLO[2,3-b]PIRIDIN-7-CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE JAK-2”.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 66176 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:

“N,N-DICLOROPROPIL-4-(1,5-DIMETIL-1H-PIRAZOL-3-ILAMINO)-6-ETIL-1-METIL-1,6-DIHIDROIMIDAZO[4,5-d]PIRROLO[2,3-b]PIRIDIN-7-CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE JAK-2”

Clasificación IPC: C07D471/14; A61K31/437; A61P35/00.

Reivindicacion(es): 1, Radicado No. 12-036512-00007-0000, de fecha 30 de diciembre de 2013.

Titular(es): BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Domicilio(s): Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Ashok V. Purandare, James W. Grebinski, Amy Hart, Jennifer Inghrim, Gretchen Schroeder y Honghe Wan.

Prioridad(es) N°: 61/239,501 **Fecha:** 03 de septiembre de 2009 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2010/047621 **Fecha:** 02 de septiembre de 2010.

Vigente desde: 02 de septiembre de 2010

Hasta: 02 de septiembre de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31406

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036512

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 Bristol-Myers Squibb Company, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALVARO CORREA ORDOÑEZ, NOTIFICACIONESBM.BOGOTA@BAKERMCKENZIE.COM

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez