

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de noviembre de 2005, con el número 05-112351-00000-0000, por el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Immunogen, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/013314 del 20 de mayo de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto, sin que se hubiesen presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 17068, notificado el 28 de octubre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito N° 05-112351-00017-0000, radicado el 20 de enero de 2012, atendió oportunamente los requerimientos formulados, presentó aclaraciones y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las

Página 1 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 502207126

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486 y con base en el cual se adoptará la presente decisión.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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 22, contenidas en los folios 686 a 691, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a compuestos derivados de maitansinoides que presentan una actividad citotóxica, así como su procedimiento de síntesis.

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de mayo de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud No. US 60/471739.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6441163	"Métodos para la preparación de conjugados citotóxicos de maitansinoides y agentes que se unen a las células"	27.08.02

Página 2 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 502207126

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

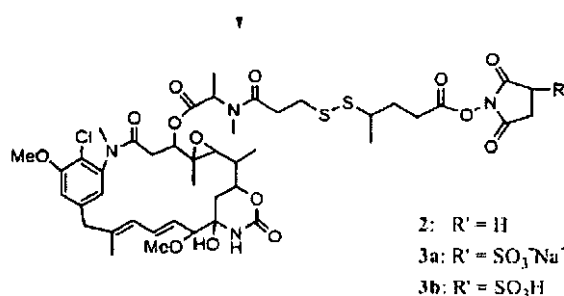
RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

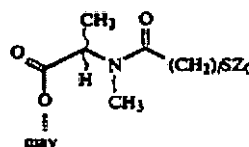
D2	US 5208020	"Agentes citotóxicos que comprenden maitansinoides y su uso terapéutico"	04.05.93
D3	WO 0124763	"Composiciones y métodos para tratar el cáncer usando inmunoconjugados y agentes quimoterapéuticos"	12.04.01

D1 enseña derivados de maitansinoides de fórmula:



, que son activos en el tratamiento del cáncer.

También se describe su método de síntesis (ver figuras 2 a 4, hojas 2 a 4, sección figuras)



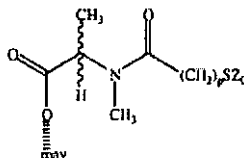
D2 enseña derivados de maitansinoides de fórmula: , donde Z es alquilo, cicloalquilo o heterociclo, son compuestos activos en el tratamiento del cáncer. (columnas 6 a 8)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351



D3 describe compuestos de fórmula: _____, donde Zo es alquilo, cicloalquilo, arilo o heterociclo. Dichos compuestos son agentes citotóxicos activos en el tratamiento del cáncer. (páginas 1-10, reivindicaciones y ejemplos)

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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, la solicitud resulta obvia y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte, tal como a continuación se sustenta:

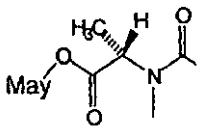
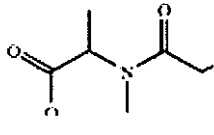
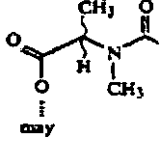
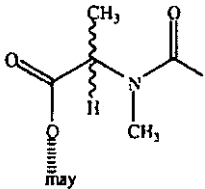
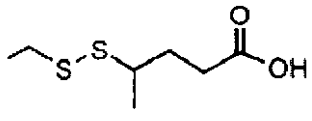
En el siguiente cuadro comparativo se muestran las características técnicas esenciales de la invención y aquellas reveladas en el estado de la técnica, es decir, D1, D2 y D3:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

Característica esencial	D1	D2	D3
			
Y es (CR7R8)1 (CR5R6)mCR1R2SZ		(CH ₂) ₆ SZ ₀ Zo es alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclo	(CH ₂) _p SZ ₀ Zo es alquilo, cicloalquilo, arilo, heterociclo

Tal como se observa, la diferencia de los compuestos de la presente solicitud con aquéllos revelados en las anterioridades D1 a D3 radica en el tipo de significados que se hacen en el sustituyente Y, pero el efecto técnico que confiere dicha diferencia no se puede determinar, ya que a lo largo de la solicitud se revela una actividad citotóxica, al igual que en las anterioridades citadas

Por lo tanto el problema técnico objetivo de la presente solicitud se puede considerar como la provisión de derivados maitansinoides alternativos que son agentes citotóxicos.

De esta manera, la solución al problema técnico objetivo planteada por la solicitud se deriva de manera evidente del estado de la técnica, ya que una persona versada en la materia tomaría cualquiera de los compuestos de los documentos D1 a D3 y mediante sus conocimientos usuales en síntesis química, obtendría los compuestos reivindicados con la expectativa de que también fuesen compuestos activos contra el cáncer, de manera que no se cumple con el requisito de Nivel Inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

Finalmente, se reitera no se demuestra un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reivindicados en comparación con los conocidos en el estado de la técnica.

Por lo demás, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 2 a 22 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486.

Respecto al argumento de la solicitante en donde afirma que los compuestos reclamados son diferentes a los revelados en los documentos D1 a D3, vale la pena aclarar que, efectivamente, los compuestos son diferentes a los del estado de la técnica gracias a la definición de Y en la presente solicitud, pero son una derivación evidente del estado de la técnica ya que los documentos D1 a D3 enseñan de manera directa compuestos derivados de maitansinoides que son activos como citotóxicos en el tratamiento del cáncer, así como su procedimiento de síntesis; es decir, las anterioridades citadas ya sugerían de manera directa la obtención de derivados de maitansinoides con tioles que son adecuados para el tratamiento del cáncer, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud y ante la ausencia de un efecto sorprendente o mejorado de los compuestos reivindicados frente a lo conocido en el estado de la técnica no resulta factible reconocer nivel inventivo a los compuestos que se pretenden proteger.

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 "AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE COMPRENDEN NUEVOS MAITANSINOIDES".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Immunogen, INC., o a

Página 6 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 502207126

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 21691

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05-112351

quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 Abr 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

Doctor

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Carrera 7a No. 74-64

Bogotá D.C.

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 7 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 502207126

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia