

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30602

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 66308 del 29 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumple con el requisito de nivel inventivo por tratarse de materia que fue sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de diciembre de 2010, con el N° 06 031467 0009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente menciona que *"el examinador incurre en el error de realizar un estudio de tipo hindsight, el cual no es permitido para la evaluación del nivel inventivo de la invención. Esto claramente llevó al evaluador de la presente invención a una inadecuada interpretación de la altura inventiva de la invención en estudio, pues al no haber tenido en cuenta los lineamientos y la doctrina para realizar una apropiada valoración del nivel inventivo, lo condujo a una aplicación errónea de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, debido a que no tuvo en cuenta el estado de la técnica y no pudo demostrar cómo una persona medianamente versada en el campo técnico, habría llegado de manera evidente a partir de los documentos citados, a la materia objeto de la solicitud en estudio, es decir, que su análisis fue incorrecto y producto de un enfoque retrospectivo de la materia divulgada en la invención en estudio"*.

Finaliza la recurrente mencionando que hace *"hincapié sobre el hecho que la reivindicación 1 de la presente invención muestra que R5 y R6 juntos pueden formar un alquilidentil de 1 a 9 átomos de carbono o alquenilidentil de 3 a 9 átomos de carbono o R5 y R6 y el átomo de carbono al cual están unidos forman juntos un cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono o un heterociclo de 5 a 6 miembros, véase por ejemplo los compuestos de los ejemplos 1 y 27 de la descripción) (sic). La condición anterior no había sido reportada o sugerida por los documentos D1 y D2 considerados de manera independiente o en combinación y contrario a lo expuesto en la resolución impugnada, las diferencias entre la técnica anterior y la solicitud en estudio no son simplemente la presencia del grupo enilo en lugar de los grupos oxazol o tiazol."*

30602

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 130602

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

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

Respecto a la afirmación de la recurrente acerca de que este Despacho efectuó un análisis en retrospectiva, se advierte a la recurrente que el estudio realizado a la presente solicitud no es retrospectivo, como quiera que los documentos allegados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que era de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio, estos son, "Novel Selective Small Molecule Agonist for Peroxisome Proliferator-Activated Receptor δ (PPAR δ) – Synthesis and Biological Activity" (en adelante D1) y WO 03/11807 (en adelante D2).

Frente al argumento de la recurrente acerca de que la reivindicación 1 no había sido reportada o sugerida por D1 o D2, este Despacho determina que es cierto que estos documentos, por si solos o en combinación, no motivarían a un técnico versado en la materia a cambiar elementos esenciales de los compuestos divulgados en D1 y D2, ya que los mismos no sugieren los radicales:

- Z, cuando es Oxígeno o CH₂
- R5 y R6, cuando cada uno independientemente es: Halógeno, fenilo, alquilo C1-5, alcoxi C1-8, alquenilo C2-9, alquenilo C2-9, cicloalquilo C3-7, cicloalcoxi C3-7-, alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi C1-7; o cuando están unidos R5 y R6, que son: alquidenilo C1-9, cicloalquilo C3-7 o heterociclo de 5-6 miembros.

De hecho, D1 enseña derivados de ácido carboxílico donde se hacen remplazos del átomo de oxígeno más cercano al anillo oxazol por azufre para obtener compuestos con actividades (PPR δ) similares (PPAR δ EC50 de 0.42)

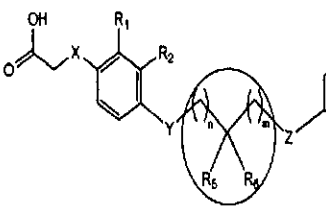
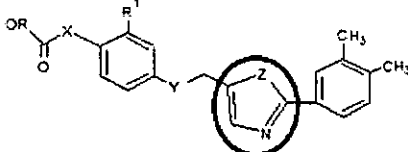
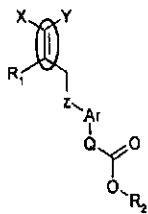
Y D2, aunque se encuentra relacionado con compuestos para tratar enfermedades mediadas por los receptores activados por el proliferador de peroxizona (PPAR) y en particular por el subtipo delta, no enseña ni divulga compuestos como los de la presente solicitud, puesto que D2 reporta para todos sus compuestos un doble enlace dentro de la cadena oxialquímica que sirve de puente entre las dos partes aromáticas de los compuestos. Lo anterior, se puede apreciar en la siguiente tabla comparativa:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30602
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

Solicitud	D1	D2
Compuesto de fórmula (I):  Donde: Hidrógeno X= S, O, enlace  R1 y R2= Cada uno independiente es: Hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halógeno Y= S u O n y m= 0, 1 ó 2 R5 y R6= Cada uno independiente es: Halo, fenilo, alquilo C1-5, alcoxi C1-8, alqueno C2-9, alqueno C2-9, cicloalquilo C3-7, cicloalcoxi C3-7-alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi C1-7 Y unidos R5 y R6 son: alquidenilo C1-9, cicloalquilo C3-7 o heterociclo de 5-6 miembros Z= O u CH2 R3 y R4= Hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-5, OH, acilo C2-4, alcoxi C1-4, NRcRd, siendo Rc y Rd= alquilo	Compuesto de fórmula (Ia):  Donde: R= Hidrógeno (✓) X= -CH2-O- (✓)  R1= Hidrógeno, alquilo (CH3) (✓) Hidrógeno para R2 de la solicitud (✓) Y= S u O (✓) No existe (≠)  Siendo Z= S u O; la unión característica del compuesto de la solicitud es diferente, aún siendo en la solicitud m= 0; puesto que el heterociclo no debería ir en posición meta unido al arilo final de la fórmula del compuesto (I) de D1; para que sugiera el radical característico de la solicitud (cadena oxialquilica) (≠) No existe (≠) R2= Hidrógeno, igual a R3 de la solicitud (✓) Y R4= CF3, que no corresponde a R4 de la solicitud (≠)	Compuesto de fórmula (I):  Donde: R2= Hidrógeno (✓) Q= (CH2)n, siendo n= de 0 a 3, es cierto cuando en la solicitud X= enlace (✓) Ar= Fenilo (✓) Hidrógeno (✓) Z= S u O (✓) No existe (≠)  Presentando este doble enlace el Compuesto de fórmula (I) de D2, y en lo relacionado a la unión característica del compuesto de la solicitud es diferente, puesto que este doble enlace no debe ser puente, por lo tanto no sugiere el radical característico de la solicitud (cadena oxialquilica) (≠) No existe (≠) R1= Hidrógeno, halógeno (≠) X= Arilo o heteroarilo (≠) Y= arilo, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 (≠) No existe (≠)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30602

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 66308 del 29 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS".

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:

"ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS"

Clasificación IPC: C07D 317/22, A61K 31/192 y A61P 3/10

Reivindicaciones: 1 a 39 **folios:** 206 a 215.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica

Inventores: KUO, Gee-Hong; ZHANG, Rui; WANG, Aihua; DEANGELIS, Alan, R.

Prioridades: 60/504,089 **Fecha:** 19 septiembre de 2003 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2004/030188 **Fecha:** 16 de septiembre de 2004

Vigencia desde: 16 de septiembre de 2004 **Hasta:** 16 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 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: Entregar al titular copia auténtica de esta Resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30602

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 MAYO 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095
|