

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-184615

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. 33043 del 26 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DE HIDROXAMATO DE INDOLILO O INDOLINILO”, con fundamento en el artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 1 a 12 y 15 a 17 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 13 y 14 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de julio de 2014 con el No. 12-184615-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY, OHIO STATE UNIVERSITY Y NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, las recurrentes adjuntan nuevo capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-184615-00011-0000, compuesto por 16 reivindicaciones y, según el cual, no se amplía la materia inicialmente presentada.

En relación con las modificaciones realizadas, las recurrentes argumentan que “... dentro de las posibles definiciones del radical Ra, el término alquilo fue eliminado y el término ‘arilo’ fue restringido a ‘fenilo’, con lo cual se establece una caracterización clara y diferenciada con relación a las divulgaciones del citado documento D5...”

Respecto a las revelaciones del documento D5 para afectar la novedad de los compuestos reivindicados, las recurrentes aseguran que “...da a conocer un número extremadamente amplio de heterociclos bicíclicos de hidroxamato (y)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-184615

ninguno de los ejemplos descritos en el documento D5 revela un compuesto que comprenda una fracción de indolilo o indolinilo en donde el átomo de nitrógeno se encuentra enlazado únicamente a $-SO_2Ra$; y Ra representa un radical diferente de hidrógeno...

En cuanto al estudio de nivel inventivo, las recurrentes afirman que el documento D5 *“...enseña una molécula en donde el sustituyente Ra corresponde a hidrógeno únicamente...Debido a esto, consideramos que las divulgaciones del documento D5 no representa ningún tipo de aproximación a la materia reivindicada...”*

En relación con el efecto técnico de los compuestos reclamados, las recurrentes afirman que *“...exhiben una eficacia superior e inesperada en comparación con las moléculas que da a conocer D5, tal como se puede apreciar al comparar la Tabla 3 del documento D5 versus la tabla 2 del capítulo descriptivo...”* Igualmente adjunta el artículo de Huang et al., según el cual, el compuesto 12 de la presente invención presenta una potencia mejorada frente a los compuestos enseñados en D5.

Finalmente, la recurrente asegura que *“...el señor examinador no llevó a cabo un examen de nivel inventivo pertinente...”*

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con lo establecido en el art. 34 de la Decisión 486. Igualmente, las recurrentes pagan la tasa correspondiente a la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la falta de novedad de los compuestos reivindicados, se aclara que la materia reclamada se relaciona con compuestos de fórmula (I), donde R1 es SO_2Ra y Ra es fenilo; R2n donde n es 0, 1 y 2 es H, halo, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, cicloalquilo, ciano, nitro; R3, R5 y R6 son H, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroarilo, cicloalquilo; y R4 es $CH=CHCONRcRd$ (Rc es H, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo y Rd es hidroxilo, alcoxi, ariloxi, heteroariloxi), los cuales al ser comparados con los compuestos de D5 en donde R1 es arilsulfonilo, R2a es H, halo, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, cicloalquilo, ciano, nitro; Y es H, halo, ciano, nitro, alquilo, alquenilo, alquilsulfonilo y la fracción dependiente de Z ($CH=CH$) donde R3 es H, alquenilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo; R4 es H, alquilo, arilo, heteroarilo); se tiene que los compuestos de D5, especialmente cuando R1 es arilsulfonilo, son iguales a los reclamados en la reivindicación 11, afectando la novedad de la presente solicitud.

En cuanto a las modificaciones presentadas, se aclara que el hecho de especificar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-184615

el término 'arilo' a 'fenilo' no implica una restitución de la novedad de los compuestos reclamados, ya que D5 contempla dentro de sus definiciones preferidas de 'arilo' el término 'fenilo' (pág. 25). En conclusión, las modificaciones realizadas no son suficientes para que se le reconozca la novedad a los compuestos de fórmula I de la presente invención.

En relación con la falta de sugerencia del documento D5, se aclara que dicho documento revela compuestos bicíclicos heterocíclicos de hidroxamato que son inhibidores de la histona deacetilasa (HDAC) (reivindicaciones), los cuales se diferencian de la materia reclamada en la presencia específica de SO₂Ra, donde Ra es alqueno, alquino, heteroarilo, etc. y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico sorprendente, ya que D1 enseña igualmente que los compuestos allí revelados son inhibidores HDAC en el tratamiento del cáncer (resumen y tablas). Entonces, la persona versada en la materia en búsqueda de compuestos alternativos a las de D1, modificaría el significado de Ra para llegar a la materia reclamada y que la misma sea adecuada como inhibidores HDAC, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que lo que se aprecia en la descripción es la comparación de la eficacia de los compuestos reclamados contra los conocidos en el tratamiento de la leucemia (tabla1), así como el efecto de los compuestos frente a células de diferentes tipos de cáncer (pulmón, mama y hepático, tabla 2); si comparamos lo anterior con el ensayo efectuado en D5, relacionado con la actividad de sus compuestos frente a células de colon humano, podemos apreciar que no hay un punto común en los ensayos que permitan comparar de manera objetiva la actividad de los compuestos reivindicados contra aquéllos enseñados en D5 al tratarse de diferentes células objeto. Asimismo, si bien el artículo de Huang publica que el compuesto 12 reclamado presenta un efecto adecuado en la inhibición celular en líneas celulares de colon (COLO205), faltaría comparar con los compuestos reivindicados en las otras 6 líneas celulares para asegurar un efecto mejorado o sorprendente. Igualmente, dicha actividad solamente se relaciona con dicho compuesto y no se puede extender a toda la materia que se desea proteger en la reivindicación 1 o a los 28 compuestos de la reivindicación 13. En conclusión, las pruebas aportadas por la recurrente no son suficientes para demostrar la presencia de un efecto sorprendente o mejorado de los compuestos mejorados frente a los conocidos en el documento D5.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada ya se enseñaban compuestos bicíclicos heterocíclicos de hidroxamato que son inhibidores de la histona deacetilasa (HDAC) en el tratamiento del cáncer (D5). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener inhibidores HDAC alternativos a los del estado de la técnica, procedería a modificar los compuestos de D1 incluyendo de manera específica el grupo SO₂ (ya sugerido) para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, los compuestos que ahora se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-184615

reclaman son una alternativa obvia de aquélla enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, no es cierto que el análisis de nivel inventivo haya sido efectuado de forma inapropiada.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente novedad y nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 33043 del 26 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-184615

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades solicitantes TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY, OHIO STATE UNIVERSITY Y NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 01 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra