

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33293

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-001348

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. 56351 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE IMIDAZOPIRIDINA, COMO INHIBIDORES DE FGF Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN”, 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 14 de noviembre de 2014 con el No. 13-001348-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones, según el cual, se restringe el alcance de la materia que se desea proteger.

En relación con el documento D1, la recurrente afirma que en los compuestos allí divulgados no se puede formar “...un heterociclo nitrogenado de 6 miembros que corresponde a uno de la fórmula (A). Además, los compuestos específicos de acuerdo con la reivindicación 2, no son sugeridas por el documento D1.”

Respecto al efecto técnico de los compuestos reivindicados, la recurrente insiste que “...presentan una buena actividad como inhibidores de FGFs además de una baja toxicidad...la toxicidad del compuesto, de acuerdo a la invención, han sido comparadas con la toxicidad del compuesto descrito en D1.” Para corroborar su argumento, la recurrente adjunta estudio de toxicidad.

En cuanto al análisis de nivel inventivo, la recurrente afirma que “...una persona versada en la materia que quiere obtener nuevos inhibidores de FGF que presenten un baja toxicidad, no tendría, ni podría tener, con base a los documentos citados por el Señor Examinador, el incentivo de modificar las enseñanzas de D1 para llegar a la presente invención...”

Por otra parte, se encuentra que mediante escrito radicado el 4 de marzo de 2015 con el No. 13-001348-00013-0000 por fuera de término legalmente establecido, se presentó recurso por parte de la sociedad opositora TECNMOQUÍMICAS S.A., el cual se rechaza por ser extemporáneo de modo que no cumple con lo previsto en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33293

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-001348

el artículo 77, numeral primero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 78 de la referida codificación.

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 adjuntado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente para la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a la anterioridad D1, se aclara que la misma enseña compuestos derivados de imidazo[1,5-a]piridina de fórmula (I), sus hidratos, solvatos, procedimiento de preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen (reivindicaciones), entonces la diferencia que hay con los compuestos reclamado radica en que en D1 no especifica el anillo específico conformado por R2 y R3 que actualmente se reivindica, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D1 igualmente revela que sus compuestos son antagonistas de FGF-1 y FGF-2 (pág. 27) y tienen una actividad específica sobre dichos receptores entre 10^{-7} y 10^{-9} molar (ejemplo 197). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de compuestos con actividad sobre los receptores FGF alternativos a los de D1, especificaría el tipo de anillo conformado por R2 y R3 con la expectativa de mantener el antagonismo sobre dichos receptores, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba compuestos moduladores FGF estructuralmente muy similares, ya que D1 es claro en sugerir de manera clara y directa que el anillo que conforman R2 y R3 es un carbociclo de 6 miembros que comprenden un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno (D1: reivindicación 1, pág. 81). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener compuestos alternativos, procedería a utilizar las enseñanzas de D1 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, los compuestos que ahora se reclaman son una alternativa obvia de aquéllos enseñados en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes y permiten derivar la materia reivindicada sin el ejercicio de actividad inventiva alguna.

Finalmente, de la lectura de la descripción, se aprecia que los compuestos reivindicados presentan inhibición de FGF a nivel de 300 nM (30×10^{-9} M), pero D1 ya enseñaba actividad a nivel de 10^{-9} M sobre los mismos receptores (ver ejemplo 197). Asimismo, de la lectura de los datos entregados por la recurrente se aprecia que se hace una comparación entre el compuesto 10 de la invención contra aquél identificado como No. 127 de D1, dando como resultado que el compuesto de D1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33293

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-001348

es mutagénico al contrario que el compuesto 10, no obstante, vale la pena aclarar que la materia reclamada no se limita únicamente a dicho compuesto, ya que dentro del alcance de la reivindicación 1 hay más de 120 posibles compuestos y dicho efecto evaluado para un único compuesto no puede ser extrapolado a todos los compuestos reclamados, entendiéndose entonces que el efecto de los compuestos de la anterioridad D1 es similar al reclamado, concluyéndose que la materia reivindicada es una alternativa obvia de aquella enseñada en el estado de la técnica y, por ende, carente de nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de 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. 56351 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto el 4 de marzo de 2015 por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33293

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-001348

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante SANOFI y a la sociedad opositora TECNOQUÍMICAS S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, info@reyes-abogados.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández