

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-3379

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 15470 del 20 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS DE PIRIDO-PIRIDO PIRIMIDINA Y PREPARACIONES DE LOS MISMOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumplió con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de abril de 2012, con el número 07-003379-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Sanofi-Avantis, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera medida, la recurrente menciona que:

"(...) resulta relevante mencionar que el grupo Ar_1 de los componentes de la presente invención representa un radical b) e cual es un radical dihidrobenzodioxina y no un grupo benzodioxol (metilendioxifenilo), como sucede en D1.

Adicionalmente, los anillos especificados por el Examinador no pueden ser asimilados al biosótero del radical b), tal como se reivindica, por cuanto no poseen el mismo número de átomos de carbono y por lo tanto no tienen la misma reactividad.

Más particularmente, los ejemplos 23, 24, 31, 33, 34, 35 y 41 mencionados por el Examinador no se relacionan con compuestos que tengan un radical b) en la posición 2 de la porción de piridopirimidina". -Negrillas del original-

Por lo anterior, en la invención presentada no se puede aseverar que los anillos mencionados por el examinador técnico puedan ser sustituidos por un grupo Ar_1 , pues los mencionados anillos no son biosóteros y no se encuentran ubicados en la misma posición del grupo Ar_1 , tal como se observa en la presente solicitud.

De otra parte, en cuanto a la estructura química, afirma que los compuestos presentes en la solicitud difieren de los compuestos revelados en el documento D1, pues dicha anterioridad no sugiere la presencia del sustituyente Ar_1 , tal como se define en los compuestos de la fórmula (I) de la solicitud presentada. Adicionalmente, tampoco incluye información que le sugiera a la persona

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-3379

medianamente versada en la materia a modificar dicho grupo.

Como consecuencia de lo anterior, la accionante alega que la persona medianamente versada en la materia, teniendo en cuenta las enseñanzas de la anterioridad D1, no podría verse motivada para remplazar el radical metilendioxfenilo por un radical b), como lo presenta la reivindicación 1 de la solicitud en estudio. Igualmente ratifica que, esa persona medianamente versada en la materia, partiendo del conocimiento general, no podría *“predecir que la selección del grupo específico Ar₁ en la fórmula (I) de los compuestos de la presente solicitud permitiría mantener la actividad anticancerosa de dichos compuestos”*

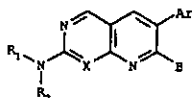
Por último, concluye que D1 no es un documento válido que afecte el nivel inventivo de los compuestos presentados en la solicitud y, por lo tanto, se está olvidando el merito investigativo utilizado en la misma, al mismo tiempo que se desconoce la contribución de una ventaja al arte previo. Asimismo, el merito investigativo de la invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes en el mundo, como es el caso de la Oficina de Estados Unidos de América.

Por las anteriores razones, la recurrente solicita revocar la Resolución impugnada y en su lugar conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud presentada.

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

En primer término, esta Oficina al analizar la anterioridad D1 puede apreciar que dicho documento sí enseña compuestos derivados de piridopirimidina que son inhibidores de la proliferación celular mediada por tirosina quinasa (Fl. 127, pág. 1), que se diferencian de los compuestos reivindicados a nivel del significado de Ar₁ y que tienen una actividad inhibidora (IC₅₀) de las proteínas tirosina quinasa entre 0.241-9.42 micromolar (pág. 48, folio 150). Por lo anterior, la persona versada en la materia en búsqueda de más compuestos derivados de piridopirimidina inhibidores de la proliferación celular tomaría las enseñanzas del documento D1 y modificaría los compuestos allí revelados con el fin de sintetizar los compuestos reivindicados con la expectativa de que también inhibieran la producción de tirosina quinasa.

De otra parte, con relación a lo inesperado del grupo Ar₁, cabe resaltar que el documento



D1 igual sugiere compuestos de fórmula , en donde R₁ puede ser H y R₂ es Ar', donde Ar' puede ser un grupos aromáticos o heteroaromáticos sustituidos, tales como el benzofurano; entonces, el grupo b) reivindicado en la solicitud sí se encuentra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-3379

sugerido en D1, pues dicho grupo cabe dentro de dicha definición de Ar' y ante la ausencia de un efecto sorprendente o mejorado de los compuestos reivindicados, se debe considerar a los compuestos reclamados obvios frente a lo enseñado en la anterioridad D1.

Ahora bien, este Despacho aclara a la sociedad recurrente que, contrario a lo afirmado, el documento D1 ya sugería la inclusión de grupos heteroaromáticos sustituidos en la posición 2 del núcleo piridopirimidina de compuestos que son activos como inhibidores de tirosina quinasa para el tratamiento del cáncer (pág 1 y 6). Por lo tanto, las modificaciones propuestas por la solicitante son una alternativa obvia a lo conocido en D1 y ante la ausencia de resultados mejorados de los compuestos reivindicados, no se le puede reconocer nivel inventivo a los compuestos reclamados en la solicitud estudiada.

Por último, en relación con el argumento según el cual la presente solicitud ha sido concedida por otras oficinas de patentes en el mundo, esta Oficina aclara que el análisis de una patente de invención debe realizarse para cada caso en concreto, teniendo en cuenta sus antecedentes y la legislación vigente al momento y lugar en que se efectúe la solicitud; por tal motivo, la concesión de una patente de invención en un país no determina la concesión automática en otro, aún más atendiendo al principio de territorialidad de la ley, el cual expresa que los derechos de propiedad industrial se circunscriben al entorno geográfico en el que se concedieron, gozando de autonomía cada país para efectos del examen de patentabilidad.

En conclusión, se observa que en esta solicitud no se propone ningún avance inesperado a la ciencia presente, ni se soluciona un problema persistente en la técnica actual; por el contrario, todos lo expuesto es del conocimiento del técnico de nivel medio versado en la materia y resultan obvios para las personas medianamente conocedoras del arte. Por lo tanto, es posible concluir que la presente solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en Resolución N° 15470 del 20 de marzo de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74797

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-3379

sociedad Sanofi-Aventis, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 30 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

cavelier@cavelier.com

clientes@cavelier.com

Elaboró: Mario Andres Carvajalino ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓