

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89728

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-089868

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. 2763 del 30 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS CON SUSTITUCIÓN DE TIOFOSFATO O AROMÁTICA”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 61 y 62 correspondieron a un uso y las reivindicaciones 1 a 60 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de marzo de 2015, con el No. 13-089868-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALIOS BIOPHARMA INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que presenta una solicitud divisional y que modifica la presente solicitud, presentando un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 26 reivindicaciones.

Indica que en el nuevo capítulo reivindicatorio se eliminó el contenido de las anteriores reivindicaciones 61 y 62, considerando que la objeción realizada a las mismas quedó superada.

Respecto del efecto técnico de los compuestos reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio, señala que “(...) 46 compuestos específicos de la presente invención presentan actividad antiviral para el VHC satisfactoria, determinada a través de valores CE50 menores a 1µm (...) 4 compuestos presentaron valores de CI50 menores a 1µm (...) dicha actividad es atribuida a la sustitución en la posición 2' (R8 no es hidrógeno, es seleccionado de halógeno y alquilo C1-6 no sustituido) de la ribosa del nucleótido de fórmula I (...)”.

En cuanto al documento D1, indica que “(...) en ningún lugar del documento se presenta información o datos biológicos que soporten alguna actividad antiviral (...) los compuestos de D1 incluyen fosforoamidoatos (P=O) mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud son fosforoamidotioatos (P=S) (...) los compuestos de D1 tienen en la posición R2 un –OH o un alquilo mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud en dicha posición tienen exclusivamente un benceno, naftaleno y azuleno (...) los compuestos de D1 tienen en las posiciones R6/R7 un grupo alquilo unido (específicamente, un dimetilacetal) mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud en dichas posiciones tienen un hidrógeno, halógeno, -OR12 u –OC(=O)R13 (...) los compuestos de D1 tienen en la posición R8 un hidrógeno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89728

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-089868

mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud en dicha posición tienen exclusivamente un halógeno o un alquilo C1-6 no sustituido (...) esta sustitución en la posición 2' de la ribosa es crucial para la actividad anti-HCV, tal y como lo expresa Coats, S.J. et al. en Antiviral Res. Vol 102, pp. 119-147 (2014) (...)"

Respecto del documento D2, manifiesta que "(...) tampoco existe información o datos biológicos en ninguna parte del documento D2 que soporten alguna actividad contra el cáncer o contra algún virus (...) los compuestos de D2 incluyen fosfoamidoatos ($P=O$) mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud son fosfoamidotoatos ($P=S$) (...) los compuestos de D2 tienen en la posición R8 un hidrógeno mientras que los compuestos de fórmula I de la presente solicitud en dicha posición R8 tienen exclusivamente un halógeno o un alquilo C1-6 no sustituido (...)"

TERCERO: Que requerido a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A.S., para que se pronunciara respecto a las pruebas allegadas con el recurso, esta no hizo manifestación alguna.

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

Respecto de la solicitud divisional presentada por la recurrente, con radicado No. 15-052209-00000-0000 el 06 de marzo de 2015, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en su respectivo expediente.

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio, se acepta, toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y con el pago de la tasa correspondiente.

Con las modificaciones introducidas con el nuevo pliego reivindicatorio, la materia reclamada es patentable, toda vez que la conjunción de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no permite llegar al objeto de la invención sin necesidad de emplear nivel inventivo, por las siguientes razones:

En primer lugar, el documento *Coats, S.J. et al. en Antiviral Res. Vol 102, pp. 119-147 (2014)*, da a conocer que la sustitución con un grupo metilo en la posición 2' de la ribosa es determinante en la actividad anti-HCV, enseñanza que no es anticipada por ninguno de los documentos D1 o D2, toda vez que dichas anterioridades enseñan que aquella posición puede corresponder a un hidrógeno, lo cual no sucede en el nuevo pliego reivindicatorio.

Asimismo, la restricción del sustituyente R2 a benceno, naftaleno y azuleno, que corresponde a la razonable generalización de los compuestos que fueron probados y demostraron actividad anti-HCV, permite diferenciar claramente la invención del estado del arte, toda vez que los documentos D1 y D2 señalan que esa posición es ocupada por un grupo $-OH$ o alquilo. De tal manera, que la persona del oficio normalmente versada en la materia no habría podido llegar a realizar las sustituciones reclamadas en la presente solicitud sin necesidad de emplear actividad inventiva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89728

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-089868

QUINTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 26 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-089868-00015-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 2763 del 30 de enero de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

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:

**“ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS CON SUSTITUCIÓN DE
TIOFOSFATO O AROMÁTICA”**

Clasificación IPC: C07H 19/10 // 19/20; C07F 9/165; A61K 31/12 // 31/14 // 31/16 // 31/7064 // 31/7076 // 31/708.

Reivindicaciones: 1 a 26 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-089868-00015-0000.

Titular: ALIOS BIOPHARMA INC.

Domicilio: South San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventores: David Bernard Smith, Jerome Deval, Natalia Dyatkina, Leonid Beigelman y Guangyi Wang.

Prioridad(es) N°: 61/385,363 **Fecha:** 22 de septiembre de 2010 **País:** US.
61/426,461 22 de diciembre de 2010 US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2011/052220 **Fecha:** 19 de septiembre de 2011.

Vigente desde: 19 de septiembre de 2011 **Hasta:** 19 de septiembre de 2031.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89728

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-089868

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las 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: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) ALIOS BIOPHARMA INC., y a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Lynda Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez