

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78947

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-032013

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. 15527 del 20 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTO (3,5-BIS-TRIFLUOROMETIL)N-(4-METIL-3-(4-PIRIDIN-3-IL-PIRIMIDIN-2-ILAMINO)-FENIL-BENZAMIDA Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS", por cumplir parcialmente con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de abril de 2012 con el No. 07-032013 00010 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NATCO PHARMA LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que no está de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la mencionada resolución donde se niega la patente para las reivindicaciones 1-22, 29-31 y 33-37.

Considera que las reivindicaciones 1 a 14 cumplen con el requisito de nivel inventivo. Además, que la resolución recurrida *"incurrió en un error manifiesto al negar dentro de las reivindicaciones aludidas no solo las que se refieren a los compuestos sino también a las relacionadas con los procesos de elaboración de los mismos."*

Argumenta que *"Asumiendo que el examen definitivo es el concepto técnico 839 no es claro si el mismo es desfavorable en cuanto a las reivindicaciones 1 a 12, porque la resolución recurrida involucra también las reivindicaciones 15 a 21 relativas al procedimiento de preparación. Es por esto que debe reponerse la resolución recurrida, para en su lugar otorgar patente de invención para tales reivindicaciones."*

Finalmente, señala la recurrente que esta Oficina *"no concedió la oportunidad, legal por lo demás, de controvertir lo expuesto en el concepto técnico 839 que se refiere a la carencia de nivel inventivo de las reivindicaciones 1-12, que constituye una materia distinta a lo expuesto en el anterior concepto técnico 2813 que objetó las reivindicaciones 1-32 en cuanto a la novedad de las mismas, objeción que evidentemente se superó con la respuesta presentada con mi memorial del 7 de febrero de 2011."*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78947

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-032013

recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Empieza la recurrente por manifestar que disiente de lo expuesto por este Despacho en la resolución objeto del presente recurso, ya que *"incurrió en un error manifiesto al negar dentro de las reivindicaciones aludidas no solo las que se refieren a los compuestos sino también a las relacionadas con los procesos de elaboración de los mismos."*

Al hacer un nuevo análisis de las reivindicaciones citadas por el solicitante, se tiene que:

Las reivindicaciones 1 a 10 y 35 se relacionan con compuestos de fórmula (I), los cuales tras un nuevo análisis se encuentra que son nuevos, ya que se diferencian de D1 en que allí R1 tiene que ser amina, amida y no es trifluorometilo como en la presente solicitud y el efecto que le confiere dicha diferencia es un efecto inhibidor de la quinasa BCR-ABL, pero dicho efecto ya fue revelado en D1 que enseña un efecto inhibidor de la quinasa BCR-ABL con IC_{50} entre 10-500 nM (ej. 21, pág. 47), por lo tanto sería obvio hacer la modificación estructural de la presente solicitud con la expectativa de que los compuestos fuesen inhibidores de la quinasa BCR-ABL, sin embargo queda por comprobar el efecto sorprendente al hacer la comparación de la actividad de lo reivindicado contra lo revelado en D1.

Con respecto a esto último se tiene que los resultados del ej. 21 de D1 son relacionados con compuestos donde en la posición 5 de la benzamida hay obligatoriamente un sustituyente tipo amina o amida y trifluorometilo en la posición 3 con actividad inhibitoria BCR-ABL con un IC_{50} entre 10-500 nM, pero al eliminar esa amida en los compuestos reivindicados se tiene una actividad de 18 nM y al combinar los dos fluorometilos en posiciones 3 y 5 de la benzamida se tiene una actividad de 4 nM y, por lo tanto, sí hay un efecto sorprendente de los compuestos reivindicados en comparación con aquéllos revelados en D1 y se les puede reconocer nivel inventivo a dichos compuestos.

Ahora bien, las reivindicaciones 11 a 14 y 35 están relacionadas con un compuesto intermedio para producir los compuestos de la fórmula (I), entonces al tener una característica inventiva los compuestos de fórmula (I), sus intermedios son inventivos.

Las reivindicaciones 15 a 21 y 36 hacen relación al procedimiento de síntesis de los compuestos reclamados, entonces también son inventivas.

Las reivindicaciones 22, 31 y 37 hacen referencia a composiciones que contienen los compuestos de las reivindicaciones 1 a 9, por lo tanto son inventivas.

Por el contrario, las reivindicaciones 29, 30, 33 y 34 que son enfocadas al uso de compuestos no son patentables, ya que la legislación vigente contempla solamente como susceptibles de patentes los productos o procedimientos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78947

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-032013

En este orden de ideas, admite esta Oficina que resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada; en consecuencia, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución 15527 del 20 de marzo de 2012, por medio de la cual se otorga 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:

"COMPUESTO (3,5-BIS-TRIFLUOROMETIL)N-{4-METIL-3-(4-PIRIDIN-3-IL-PIRIMIDIN-2-ILAMINO)-FENIL-BENZAMIDA Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS"

Clasificación IPC: C07D 401/04; A61K 31/506; A61P 35/02; C07C 233/66

Reivindicaciones: 1- 28, 31-32 y 35-37 **Folios:** 249 a 258

Titular: NATCO PHARMA LIMITED

Domicilio: Hyderabad, Andhra Pradesh 500033 -India-

Inventor(es): Amala Kishan Kompella, Bhujanga rao Adibhatla Kali Satya, Sreenivas Rachakonda, Khadgapathi Podili y Nannapanemi Venkaiah Chowdary.

Prioridad N°: 908/CHE/2004 **Fecha:** 9 de septiembre de 2004 **País:** IN

Solicitud Internacional N°: PCT/IN2005/000243 **Fecha:** 19 de julio de 2005

Vigente desde: 19 de julio de 2005 **Hasta:** 19 de julio de 2025

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 29-30 y 33-34 de los folios 256 y 257.

ARTÍCULO CUARTO: Confirmar la Resolución 15527 del 20 de marzo de 2012 en las restantes determinaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 78947

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-032013

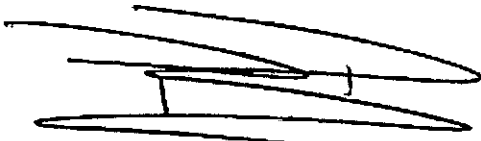
ARTÍCULO QUINTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO SEXTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NATCO PHARMA LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 20 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Jerónimo Castillo Bonilla
info@castillograu.com; lfcastillo@castillograu.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓