

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52615

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-109274

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 56402 del 23 de septiembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “1-[6-(MORFOLIN-4-IL)PIRIMIDIN-4-IL]-4-(1H-1,2,3-TRIAZOL-1-IL)-1H-PIRAZOL-5-OLATO SÓDICO Y PROCEDIMIENTOS 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 N° 13-109274-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Bayer Intellectual Property GmbH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente argumenta que el objeto de la solicitud no deriva de manera evidente de las enseñanzas contenidas en los documentos D1 y D2.

Señala a continuación no estar de acuerdo con el problema técnico objetivo definido por esta Oficina así: “¿cómo modificar el compuesto 2-(6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona, para obtener la sal sódica del mismo?” y considera que el problema era la necesidad de encontrar un forma cristalina más estable y menos higroscópica. Agrega que no sólo la actividad biológica es importante.

En cuanto se refiere a los resultados, considera que es sorprendente que las propiedades de la sal sódica sean superiores a las de la sal potásica y que la higroscopicidad de la sal potásica es alta por lo que no resolvería el problema mencionado por la recurrente.

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

Con relación a que el objeto de la solicitud no se deriva de manera evidente de las enseñanzas contenidas en los documentos D1 y D2, esta Oficina considera que el objeto de la solicitud es la sal sódica del compuesto en cuestión; el estado de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52615

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-109274

técnica representado por el documento D1 enseña dicho compuesto y su sal sódica (Pág. 12, líneas 19 y 20 y ejemplo 71), procesos para su preparación y su uso en patologías cardiovasculares y hematológicas (resumen) y por su parte el documento D2 divulga los ácidos y bases más comunmente utilizados en la formación de sales farmacéuticamente aceptables y la consecuente mejora de las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de los fármacos mediante la formación de las sales (Págs. 162-177 y 183-188; Págs. 19 y 28; tablas 6 y 7); de acuerdo con la descripción, el compuesto libre es más higroscópico que su sal sódica, la sal sódica del compuesto reivindicada tiene actividad inhibitoria de la HIF-prolihdroxlasa expresada por su $IC_{50} = 0,49 \mu M$ semejante a la del la sal clorhidrato del compuesto ($IC_{50} = 0,49 \mu M$) divulgada en el documento D1 (Tabla 1) y la sal sódica del compuesto reivindicada tiene efecto sobre el sistema cardiovascular y sobre la hematología; es decir, que la sal sódica reivindicada no presenta algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, conocedora del compuesto base, por lo cual esta Oficina considera que la sal es obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Con relación al argumento según el cual no está de acuerdo con el problema técnico objetivo definido por esta Oficina así: “¿cómo modificar el compuesto 2-(6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona, para obtener la sal sódica del mismo?”, considera que el problema era la necesidad de encontrar un forma cristalina más estable y menos higroscópica y agrega que no sólo la actividad biológica es importante, esta Oficina aclara que, considerando los resultados ya mencionados, podría definirse el problema como la necesidad de encontrar una forma alternativa para tratar patologías cardiovasculares y hematológicas, la cual no tiene nivel inventivo porque estas propiedades están dadas por el compuesto libre en sí. De otro lado, teniendo en cuenta que la descripción muestra que la sal sódica del compuesto es menos higroscópica que el compuesto libre, esta Oficina aclara que, en este caso particular, este no es un efecto sorprendente para la persona normalmente versada en la materia porque el documento D2 enseña previamente que ante la necesidad de una forma del compuesto para aumentar su estabilidad se forman las sales (Pág. 163) y el documento D1 sugiere que esa sal sea de un metal alcalino tal como el sodio (Pág. 12, líneas 18 y 30).

En cuanto tiene que ver con el argumento según el cual es sorprendente que las propiedades de la sal sódica sean superiores a las de la sal potásica y que la higroscopicidad de la sal potásica es alta por lo que no resolvería el problema mencionado por la recurrente, esta Oficina considera que formar varias sales del compuesto, medir las propiedades de cada una de ellas y con base en estos resultados elegir la más conveniente (la más soluble, la que sea cristalina y, en este caso, la menos higroscópica), está al alcance de la persona versada, es parte de su rutina de trabajo y como tal no es un resultado que represente un aporte al estado de la técnica. Por lo cual la sal reivindicada no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52615

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-109274

cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 56402 del 23 de septiembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Bayer Intellectual Property GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, helena.camargo@phrlegal.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez