

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52589

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-144136

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° 78562 del 19 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “QUINAZOLINCARBOXAMIDA AZETIDINAS”, 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 05 de febrero de 2015 con el N° 13-144136-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Merck Patent GmbH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones, presentado el 05 de febrero de 2015 con el N° 13-144136-00006-0000.

Señala a continuación que la persona normalmente versada en la materia no hubiera recurrido a los pocos compuestos de azetidina o pirrolidina porque hay ejemplos mucho más prometedores entre los más de 700 compuestos del documento D1 en términos de especificidad p70S6K / Aur B, tal como los compuestos 77, 245, 429, entre otros.

Considera que la EPO había rechazado inicialmente la invención por considerarla falta de nivel inventivo frente a lo enseñado en los documentos del ISR WO2009010139 y WO2010093419 (este último citado en el examen realizado por esta Oficina), pero que en la EPO se presentó posteriormente el mismo capítulo reivindicatorio que fue denegado en esta Oficina (radicado N° 13-144136-00003-0000) y que allí se consideró que estas reivindicaciones superan la objeción por falta de nivel inventivo.

La recurrente manifiesta que desea presentar ante esta Oficina el título de la patente que será concedida en la EPO y solicita suspender la tramitación de la solicitud de patente por un plazo no superior a 3 meses, en tanto cuenta con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52589

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-144136

copia del título mencionado. Solicita que, en caso de no considerarse pertinente la suspensión, se admita el capítulo reivindicatorio modificado adjunto que menciona en la reivindicación 6 un compuesto específico que es el Ej. 5 de la descripción el cual, en su concepto, supera la objeción presentada por esta Oficina según la cual la fórmula Markush reivindicada es muy general por lo cual no es procedente conceder patente para el gran número de compuestos que encierra.

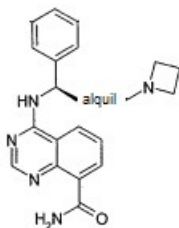
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones, presentado el 05 de febrero de 2015 con el N° 3-144136-00006-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

En relación con el argumento según el cual la persona normalmente versada en la materia no hubiera recurrido a los pocos compuestos de azetidina o pirrolidina porque hay ejemplos mucho más prometedores entre los más de 700 compuestos del documento D1 en términos de especificidad p70S6K / Aur B, tal como los compuestos 77, 245, 429, entre otros, esta Oficina considera que lograr compuestos con actividad p70S6K de IC₅₀ 1 a 400nM estaba al alcance de la persona normalmente versada en la materia porque el documento D1 da a conocer compuestos que tienen el núcleo amida del ácido azetidín-fenil-alquilamino-quinazolin-8 carboxílico, que es el grupo farmacofórico al cual se debe su actividad p70S6K, entre los que se encuentran el compuesto del Ej 332 que tiene actividad p70S6K de IC₅₀ 16nM y el Ej. 698 que tiene actividad p70S6K de IC₅₀ 210nM.

En este orden de ideas se aclara que, si bien los Ejs. 77, 245 y 429 del documento D1 presentan alta actividad, los compuestos más cercanos a los compuestos reivindicados son los compuestos 332 y 698; y dado que la actividad general de los compuestos reivindicados está en el mismo rango que la de los compuestos más cercanos (por su estructura química) del estado de la técnica, se infiere que los compuestos reivindicados no presentan efecto inesperado, por lo cual se consideran obvios y, en consecuencia, no tienen nivel inventivo.

La estructura de los compuestos reivindicados, de la misma manera que la de los compuestos del documento D1, es:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52589

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-144136

Es decir, en el caso de los compuestos del documento D1 el núcleo central es “amida del ácido azetidin-fenil-metilamino-quinazolin-8 carboxílico” y en el caso de los compuestos de la solicitud el núcleo central es “amida del ácido azetidin-fenil-etilamino-quinazolin-8 carboxílico”, de manera que la diferencia consiste sólo en que en el estado de la técnica el grupo alquil es metil y en la solicitud es etil, la cual es una modificación menor que, como se explicó, no proporciona un efecto técnico sorprendente porque las actividades de los compuestos son equivalentes, el resultado obtenido podría ser previsto por la persona normalmente versada en la materia y se trata de compuestos alternativos igualmente probables.

En cuanto tiene que ver con el argumento según el cual la EPO había rechazado inicialmente la invención por considerarla falta de nivel inventivo frente a lo enseñado en los documentos del ISR WO2009010139 y WO2010093419 (este último citado en el examen realizado por esta Oficina), pero que en la EPO se presentó posteriormente el mismo capítulo reivindicatorio que fue denegado en esta Oficina (radicado N° 13-144136-00003-0000) y que allí se consideró que estas reivindicaciones superan la objeción por falta de nivel inventivo; esta Oficina, en relación con la posibilidad de que otra Oficina (EPO) conceda patente para la misma invención que se estudia ahora y con el principio de independencia de las patentes, trae a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *“El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...”* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *“no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro...”*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *“sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *“tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite...”*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

En efecto, en el estado de la técnica se encontró el documento D1, en cuyas enseñanzas aparece sugerido el objeto reivindicado, así: el documento D1 enseña derivados azaheterocíclico carboxamida, sus sales, composiciones que los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52589

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-144136

contienen y su proceso de síntesis, compuestos que tienen actividad inhibidora de p70S6K, lo cual los hace útiles para tratar enfermedades hiperproliferativas (cáncer). Y puesto que no hay evidencia de que los compuestos reivindicados proporcionen alguna ventaja sobre los compuestos del estado de la técnica, para esta Oficina es claro que los compuestos reivindicados no tienen nivel inventivo.

En referencia a los argumentos de la recurrente según los cuales desea presentar ante esta Oficina el título de la patente que será concedida en la EPO y solicita suspender la tramitación de la solicitud de patente por un plazo no superior a 3 meses, en tanto cuenta con la copia del título mencionado; y solicita que, en caso de no considerarse pertinente la suspensión, se admita el capítulo reivindicatorio modificado adjunto que menciona en la reivindicación 6 un compuesto específico que es el Ej. 5 de la descripción el cual, en su concepto, supera la objeción presentada por esta Oficina según la cual la fórmula Markush reivindicada es muy general por lo cual no es procedente conceder patente para el gran número de compuestos que encierra; esta Oficina aclara que durante el trámite de la presente solicitud no se requirió a la solicitante el título de la patente que será concedida en la EPO, de manera que no es procedente suspender la tramitación. De otro lado, se reitera que el capítulo reivindicatorio modificado fue admitido y en su examen se encontró que si bien se adicionó un compuesto específico (que está debidamente sustentado en la descripción) no hace conciso a todo el capítulo reivindicatorio que aún reclama la fórmula Markush general de la reivindicación independiente 1, que encierra un gran número de compuestos que son obvios para la persona normalmente versada en la materia por lo cual no es procedente la concesión de patente y puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito 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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 78562 del 19 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52589

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-144136

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Merck Patent 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 ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ, infopi@cardenasycardenas.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez