

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27318

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-074670

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. 63559 del 29 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE CINASA PI-3", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de diciembre de 2012 con el No. 08-074670-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad opositora Lafrancol S.A.S. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente solicita que se declare fundada la oposición presentada y se niegue el privilegio de patente, dado que considera que la solicitud inicialmente presentada viola la Decisión 486 porque no es clara y los argumentos presentados en la oposición *"eran pertinentes para lo revelado inicialmente por el solicitante, por tanto, no se puede alegar que la oposición debería haber presentado otros argumentos cuando la solicitud original de la forma en que estaba redactada no lo permitía"*. Y señala a continuación que *"las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio trascienden diametralmente lo analizado"*, por lo cual presenta nuevos argumentos.

Manifiesta que *"agentes tales como Vatalanib, Imatinib y Gefitinib han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: WO 9835958 de 1998, US 6258812 de 2001, EP 564409 de 1993, US 5521184 de 1996, WO 9633980 de 1996 y US 5770599 de 1998. Dichos documentos tras la selección del objeto inventivo bajo las nuevas modificaciones, no fueron considerados y se declararon como documentos que no afectan la patentabilidad de la solicitud; es aquí donde no se entiende como después de un análisis juicioso y elaborado como el desarrollado por el Examinador en el primer artículo 45, se declare que dichos documentos ya no afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud."*

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

Con relación al argumento según el cual la solicitud inicialmente presentada no es clara

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27318

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-074670

y los argumentos presentados en la oposición ya no son pertinentes para el nuevo capítulo reivindicatorio, la Superintendencia observa que las objeciones presentadas por la sociedad opositora con el No. 08-074670-00004-0000 del 25 de febrero de 2010 se refieren a la falta de novedad y de nivel inventivo del objeto reivindicado, pero no se refieren a la falta de claridad. De otro lado, se observa que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la sociedad solicitante supera las deficiencias de claridad expuestas por la Superintendencia. Además, las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio son una restricción del objeto presentado inicialmente, porque reclaman cinco (5) compuestos específicos de la estructura general que se había presentado en el capítulo reivindicatorio original, de manera que no es procedente afirmar que estos compuestos difieren de la materia inicialmente presentada.

Se advierte además que es cierto que los compuestos Vatalanib, Imatinib y Gefitinib son bien conocidos en el estado de la técnica, como se observa en los documentos mencionados por el recurrente. Ahora bien, los documentos, a diferencia de lo expresado por el recurrente, sí fueron considerados para el examen, pero dado que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado no los reclama, se observó que los documentos no anulan la novedad ni el nivel inventivo de los cinco (5) compuestos específicos ahora reivindicados.

Ahora bien, la razón por la cual se consideró que los cinco (5) compuestos específicos reivindicados son nuevos es que no hay en los documentos revisados algún ejemplo de un compuesto idéntico a los compuestos reivindicados. Y tienen nivel inventivo porque tales compuestos reivindicados (que tienen en común el anillo central pirimidina, la cual a su vez tiene los sustituyentes morfolino, heterociclo y amino-heterociclo) difieren de los compuestos del estado de la técnica más cercano (documento D1) por el sustituyente heterociclo y presentan mayor actividad inhibidora de la quinasa fosfatidilinositol (PI)3. Tal actividad se manifiesta por la IC₅₀ de los compuestos reivindicados, que son los mismos compuestos de los ejemplos 1, 10, 91, 183, y 193 (0.0005, 0.026, 0.002, 0.054 y 0.039, respectivamente) la cual es menor que la IC₅₀ de los compuestos del estado de la técnica estructuralmente más cercanos, que son los compuestos 47, 58, 71 y 141 (0.4, 0.017, 10.5 y 0.061, respectivamente). Además, los compuestos reivindicados logran mayor biodisponibilidad que los compuestos del estado de la técnica, lo cual se considera inesperado para la persona versada y, en consecuencia, tienen nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente los de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 27318

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-074670

RESUELVE:

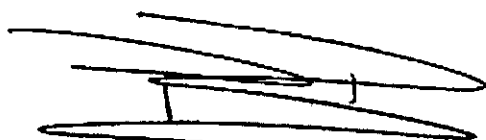
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 63559 del 29 de octubre de 2012, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora Lafrancol S.A.S. y a la sociedad solicitante Novartis AG, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 10 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com;

msalazar@lafrancol.com

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA

office@olartemoure.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓