

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-108771

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. 71597 del 26 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE 6-(AMINO-FENIL) 3-OXO-PIRAZOL[3,4-D] PIRIMIDINA INHIBIDORES DE QUINASA WEE1 CON ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA", concediendo las reivindicaciones 1 a 10, 13 y 14 con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y denegando las reivindicaciones 11, 12 y 15 al estimar que dichas reivindicaciones se consideran usos, los cuales no son susceptibles de ser patentados, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de enero de 2013 con el No. 08-108771-00017-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO, LAFRANCOL S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto a la concesión de la patente para la materia reivindicada que "...se estima que el Despacho no está valorando debidamente el verdadero objeto de la solicitud, esto es, los compuestos de fórmula (I), los cuales no son inventivos según se había demostrado anteriormente en el artículo 45..."

Asegura, que "...al incluir combinaciones con otros compuestos de diferente categoría farmacológica y mecanismos de acción a los de fórmula (I), la solicitud carece totalmente de unidad inventiva."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-108771

Asevera que: *"Si se verifican con detenimiento los documentos señalados en la oposición...podrá corroborarse como cada uno de dichos compuestos ya tenía un efecto terapéutico conocido y para lo cual fueron usados de la misma manera en la presente solicitud"*.

En referencia al estudio de nivel inventivo, el recurrente afirma que, teniendo en cuenta el estado de la técnica, *"...un técnico medianamente versado en la materia utilizaría la información divulgada en D1 y mediante la simple modificación de sustituyentes lograría el objeto de la solicitud..."*

Finalmente, concluye que *"...al revisar nuevamente tanto los argumentos presentados en la oposición, como el objeto real de la solicitud, la unidad inventiva, las observaciones requeridas en el artículo 45, el problema técnico a resolver y las enseñanzas y sugerencias de todas las anterioridades (encontradas en la oposición como por ese Despacho), se podrá concluir directamente y evidenciar casi a simple vista que dicha solicitud carece totalmente de nivel inventivo"*.

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 materia concedida no cumple con los requisitos de patentabilidad, esta Oficina considera que la patente concedida se relaciona con compuestos de fórmula (I), que son derivados de 6-(amino-fenil) 3-oxo-pirazol[3,4-d] pirimidina, composiciones farmacéuticas que los contienen y combinaciones de los mismos para el tratamiento del cáncer. Del estudio de dichos compuestos y al hacer la búsqueda de anterioridades correspondiente, no se encontraron documentos que revelen compuestos que sean exactamente iguales, ya que la anterioridad D1 citada por este Despacho enseña compuestos similares, pero no iguales a los compuestos de la presente solicitud que presentan un anillo de pirazolo (sustituido)[4,3-d]pirimidinona.

Frente al nivel inventivo, en las páginas 24-26 de la descripción se reporta que los compuestos con la característica novedosa (la cual no había sido sugerida por ninguno de los documentos citados) sí mantienen su actividad inhibitoria WEE1, característica que sí es inventiva a la luz del estado de la técnica. En cuanto a los documentos que señala la recurrente, éstos se relacionan con números de patente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-108771

de los compuestos ifosfamida, gemcitabina, cetuximab, pemetrexed e imatinib, por separado, los cuales se encuentran mencionados en el capítulo reivindicatorio concedido, pero en combinación con los compuestos de la reivindicación 1, los cuales son novedosos e inventivos y, por lo tanto, sus combinaciones también lo son al ser dependientes de dichos compuestos.

Finalmente, se reitera que ninguno de los documentos adjuntados por la sociedad opositora o por este Despacho revela compuestos exactamente iguales a los reivindicados. Por lo demás, la diferencia entre lo solicitado y D1 sí le confiere un efecto técnico relacionado con la inhibición de WEE1. Por lo tanto, el problema técnico objetivo es la provisión de compuestos derivados de 6-(amino-fenil)-3-oxo-pirazol sustituido[3,4-d] pirimidinona sustituidos que sean inhibidores WEE1, pero dicho problema no había sido solucionado por el estado de la técnica (D1), debido a que allí se revelan compuestos derivados de 2-anilino-6-fenilpirido[2,3-d]pirimidin-7-(8H)onas, es decir, compuestos estructuralmente diferentes que son selectivos sobre WEE1, pero con baja potencia, por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia, en búsqueda de inhibidores WEE1 no utilizaría las enseñanzas de D1, ya que le sugeriría modificar las 2-anilino-6-fenilpirido[2,3-d]pirimidin-7-(8H)onas del estado de la técnica y no sintetizar los derivados 6-(amino-fenil)-3-oxo-pirazol sustituido[3,4-d] pirimidinona sustituidos reivindicados, por ende, la solución propuesta con los compuestos concedidos sí es inventiva a la luz de las enseñanzas del estado del arte.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71597 del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42175

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

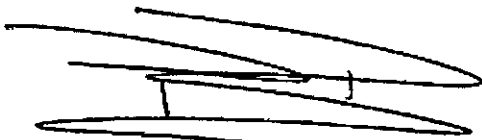
Rad. PCT/08-108771

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO-COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y a la sociedad solicitante MSD K.K., 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 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

TITO NOÉ PARRA MURILLO

tparra@lafrancol.com

Doctor

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

mde@mdelaw.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓