

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36971

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-115664

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. 71478 del 26 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MODULADORES BENCIMIDAZÓLICOS DE VR1", 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 11 de enero de 2013 con el No. 08-115664 00010 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta respecto al documento D1 que "...La anterioridad D1 enseña compuestos que son antagonistas de angiotensina II, la cual es una hormona reguladora de la tensión arterial, en tanto que la presente solicitud enseña compuestos moduladores del receptor VR1, los cuales son reguladores del dolor."

Señala a continuación, haciendo referencia a D2 que "...la anterioridad D2 enseña compuestos que son inhibidores de la histidona deacetilasa, una enzima encargada de regular la maquinaria relacionada con la expresión de genes..."

En cuanto se refiere al análisis de nivel inventivo, considera que "...ni los compuestos de D1 ni los compuestos de D2 son agonistas del canal iónico VR1. Por lo tanto, ningún experto con habilidad en la materia podría derivar de ninguna de dichas anterioridades compuestos como los que ahora se reclaman...La altura inventiva no puede objetarse basándose simplemente en la fórmula Markush o en el número de sustituyentes reclamados..."

Considera finalmente que "...es claro que las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo..."

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

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36971

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-115664

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia del documento D1, esta Oficina considera que la anterioridad D1 enseña compuestos que son muy similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de no presentar ciertos significados del anillo A, R1 y R4 de la presente solicitud, lo que queda por demostrar es si dicha sustitución presente en los compuestos reclamados tiene un efecto técnico mejorado o sorprendente respecto a aquéllos enseñados por D1, el cual sí se presenta, debido a que se cambia totalmente el efecto farmacológico de los compuestos reivindicados en relación con aquellos enseñados en D1.

En cuanto tiene que ver con la anterioridad D2, esta Oficina considera que, la diferencia que presentan los compuestos allí enseñados radica en que allí no se revelan los significados de R4 de los compuestos de la presente solicitud y el efecto que le confiere tal diferencia es un cambio de actividad farmacológica, ya que D2 enseña un efecto sobre las histonas deacetilasas, mientras que para los compuestos reivindicados hay una actividad moduladora del receptor vanilloide, demostrada en los ejemplos 1 a 4 de la presente solicitud.

Por otra parte resulta del caso señalar, que al aplicar la metodología de problema solución, queda claro que sí hay diferencias estructurales entre los compuestos de los documentos D1 y D2 con los de la presente solicitud y que dicha diferencia sí les confiere un efecto técnico que es la modulación de los receptores VR1. Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, el cual es la provisión de moduladores VR1 de tipo bencimidazol, la solución propuesta no es obvia ni se deriva del estado de la técnica, ya que allí se revelan compuestos similares, pero con una actividad totalmente diferente y la persona versada en la materia no los tomaría como enseñanza para llegar a los compuestos reivindicados con la expectativa de que fuesen moduladores VR1.

Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los compuestos reclamados son similares a aquellos enseñados en D1 y D2, el recurrente demuestra un efecto totalmente diferente respecto a dichos documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En conclusión, ante la presencia de un efecto totalmente diferente respecto a lo revelado en el estado de la técnica, la materia reclamada puede considerarse inventiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36971

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-115664

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 71478 del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual se denegó 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:

"MODULADORES BENCIMIDAZÓLICOS DE VR1"

Clasificación IPC: A 61 K 31/4184; C 07 D 235/08

Reivindicaciones: 1 a 15 **Folios:** 366 a 414

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica

Inventores: Raul L. Calvo, Mark R. Player, Scott L. Dax, William H. Parsons, Michael Brandt, Sharmila Patel, Jian Liu, Wing S. Cheung, Michele C. Jetter, Yu-kai Lee, Mark A. Youngman, Wenxi Pan, Kenneth M. Wells y Derek A. Beauchamp.

Prioridad N°: 60/797.504 **Fecha:** 3 de mayo de 2006 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/066748 **Fecha:** 17 de abril de 2007.

Vigente desde: 17 de abril de 2007 **Hasta:** 17 de abril de 2027

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

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36971

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-115664

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V. 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 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhrantz ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓