

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64585

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-238970

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. 14597 del 31 de Marzo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN DERIVADOS DE DIAMINOPYRIMIDINA PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS FIBRÓTICOS DEL HÍGADO POR INHIBICIÓN DE JNK”, 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 Mayo de 2015 con el No. 13-238970-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, mediante escrito radicado con el No. 13-238970-00009-0000 la recurrente presenta, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 33 reivindicaciones, según el cual, especifica aún más la materia reclamada.

En cuanto al documento D1 afirma que,“(…) *la estructura general de las moléculas divulgadas por el documento D1 se encuentra provista de un grupo equivalente a fenilo (cuando Q es C) o piridina (cuando Q es N), representado en todo caso un anillo aromático, lo cual se opone totalmente a la caracterización de la presente invención*”. Para tal efecto, la recurrente presenta una tabla que recoge las estructuras de algunos de los compuestos ilustrativos de la invención y agrega “*Dado que las moléculas ilustradas anteriormente (…)* *se alejan de las enseñanzas del documento D1 y demuestran una caracterización propia y ajena al arte previo, concluimos que no hay ninguna razón por la cual sea posible atribuirle obviedad a las mismas*”

Con respecto a la anterioridad D2, indica “(…) *al comparar el alcance de la presente invención frente a lo descrito por el documento D2, encontramos un escenario similar pues dicha anterioridad divulga una serie de compuestos (Fig.2) que incluyen una porción Y¹ - análoga a la porción estructural analizada anteriormente que corresponde a un grupo arilo o heteroarilo, lo cual equivale evidentemente a la situación que contempla el documento D1*”

De acuerdo a lo anterior, la recurrente asegura que “(…) *en ausencia de cualquier instrucción o sugerencia mínima respecto a la estructura puntual que define y caracteriza a los compuestos de la presente invención, concluimos que resulta imposible atribuirle*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64585

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-238970

obviedad a la misma en vista de los citados documentos D1 y D2 (...).

Agrega la recurrente “Por último consideramos pertinente comentar que (...) los grupos incluidos en las porciones señaladas de la presente invención (Tabla 1) **no representan bioisósteros de los anillos fenilo y piridina**, o de cualquier anillo aromático, por cuanto no se incluyen anillos alifáticos en “reemplazo” de los mismos (...).”.

Finalmente concluye “(...) la materia contenida en el actual pliego reivindicatorio cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo objetado y que, consecuentemente, resulta meritoria del privilegio de patentes que aquí se solicita”.

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto al documento D1, se aclara que con las modificaciones del capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso en donde se definen compuestos específicos, la citada anterioridad no es válida para afectar el nivel inventivo de la presente invención. Lo mismo aplica para el documento D2.

De acuerdo a lo anterior, se considera que a la recurrente le asiste la razón cuando afirma que los compuestos reclamados en el capítulo reivindicatorio modificado, corresponden a estructuras puntuales que no representan bioisósteros de los anillos de fenilo y piridina o de cualquier anillo aromático, por lo que una persona versada en la materia no utilizaría como punto de partida los compuestos de D1 y D2 para llegar a la materia reclamada y, concluir que la misma fuese adecuada para tratar o prevenir enfermedades fibróticas del hígado o una condición tratable o prevenible por inhibición de una vía JNK; por lo tanto, las anterioridades D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la reivindicaciones 1 a 33 incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-238970-00009-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de qué trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE DIAMINOPYRIMIDINA CARBOXAMIDA, COMO INHIBIDORES DE JNK Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64585

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-238970

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 14597 del 31 de Marzo de 2015, 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:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE DIAMINOPYRIMIDINA CARBOXAMIDA, COMO INHIBIDORES DE JNK Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”.

Clasificación IPC: C07D 239/48 // 401/12 // 405/02 // 409/12.

Reivindicación(es): 1 a 33 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-238970-00009-0000.

Titular(es): SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC.

Domicilio(s): Towne Centre Court San Diego, California.

Inventor(es): Brydon L. Bennett, Jan Elsner, Paul Erdman, Robert Hilgraf, Laurie Ann LeBrun, Meg McCarrick, Mehran F. Moghaddam, Mark A. Nagy, Stephen Norris, David A. Paisner, Marianne Sloss, William J. Romanow, Yoshitaka Satoh, Jayashree Tikhe, Won Hyung Yoon y Mercedes Delgado.

Prioridad(es) N° 61/555,339 ***Fecha:*** 3 de Noviembre de 2011 ***País:*** US.
61/478,076 22 de Abril de 2011 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/034349 ***Fecha:*** 20 de Abril de 2012.

Vigente desde: 20 de Abril de 2012. ***Hasta:*** 20 de Abril de 2032.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64585

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-238970

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: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez