

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42209

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-019203

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. 1584 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "N-((1R,2S,5R)-5-(TERT-BUTILAMINO)-2-((S)-2-OXO-3-(6-(TRIFLUOROMETIL)QUINAZOLIN-4-ILAMINO)PIRROLIDIN-1-IL)CICLOHEXIL ACETAMIDA Y SU FORMA CRISTALINA COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA", 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 12 de marzo de 2013 con el No. 09-019203-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma que D1 *"[...]no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, por cuanto no es posible derivar la presente invención[...]"*

El recurrente manifiesta respecto al efecto técnico de la presente solicitud que *"[...]el compuesto de la presente invención demuestra inesperadamente una combinación deseable de características farmacológicas incluyendo sorpresivamente un alto grado de biodisponibilidad oral en combinación con indicaciones que es altamente eficaz y tiene criterios de seguridad excelente[...]*La presente invención presenta un efecto sorprendente en comparación con el arte citado por su Despacho D1*[...]es claro que el ejemplo 1 de la presente invención exhibe...una permeabilidad mucho más alta y la selectividad contra el canal de enlace Na+[...]"*.

Finalmente, el recurrente solicita que *"[...]se revoque la Resolución No. 1584 y en su lugar se acepten los argumentos y datos comparativos entre la presente*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42209

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-019203

invención y D1 que demuestran el nivel inventivo de la presente invención[...]".

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 D1 no es un documento válido para afectar el nivel inventivo de la presente invención, esta Oficina considera que dicho documento revela compuestos moduladores de MCP-1, que únicamente difieren del compuesto reclamado en que allí el anillo de ciclohexilo se encuentra sustituido por metilcarboxilato, mientras que en la materia reivindicada, dicho anillo se encuentra sustituido por acetamida y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico real, puesto que en las tablas 10,11b y 11c de la descripción de la presente solicitud se enseña que D1 tiene compuestos con potencia similar, así como porcentaje de inhibición de enlace de canal de Na⁺ (ej. 8a y 8e) y permeabilidad (ej. 2k), así como datos farmacocinéticos parecidos (ej.2k y 8a). En conclusión, D1 sí tiene enseñanzas suficientes para que la persona normalmente versada en la materia modificara los compuestos allí revelados y llegar de manera obvia al compuesto reclamado con la expectativa de mejorar ciertos parámetros farmacocinéticos, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

En cuanto tiene que ver con el efecto técnico reclamado, cabe reiterar que las tablas 10 a 11c de la descripción no son contundentes en demostrar el efecto sorprendente que se reclama, puesto que allí se demuestra que hay compuestos en el estado de la técnica que tienen propiedades de potencia, permeabilidad y absorción que son similares al compuesto que se desea proteger, tal como se explicó en el punto anterior. En conclusión, el efecto sorprendente o mejorado del compuesto reivindicado no lo es a la luz de los resultados de las tablas comparativas de la presente solicitud.

En conclusión, al estudiar nuevamente el documento D1, junto con los datos comparativos de las tablas 10 a 11c de la descripción, queda demostrado que el estado de la técnica sí tiene las sugerencias para llegar al compuesto reclamado con la expectativa de mejorar ciertos criterios farmacocinéticos, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

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, y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42209

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-019203

RESUELVE:

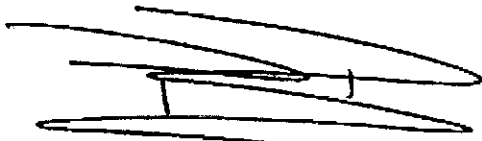
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1584 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, entregándole copia de la misma, advirtiéndole 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

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Andres Gil Helffritz ✓

Revisó: Andres Casas Santofimio ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓