

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42167

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-41135

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. 71474 del 26 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE QUINAZOLINONA 5-SUSTITUIDOS COMO AGENTES ANTITUMORALES", 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 enero de 2013 con el No. 09-041135-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CELGENE CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto al documento D1 que *"...las reivindicaciones en estudio están dirigidas a un género de quinazolinonas, en tanto que los compuestos que se enseñan en el documento 1 están dirigidos a 1,3-isoindoldionas. Estas dos estructuras nucleares en el anillo de ninguna manera guardan una similitud estructural que sirva para motivar a la persona medianamente versada en la técnica a reemplazar un grupo funcional 1,3-isoindoldiona por un grupo oxoquinazolinona con la razonable expectativa de mantener la actividad antiproliferativa..."*

Señala a continuación, en relación con el análisis de nivel inventivo que *"...enseña el uso de quinazolinonas como inhibidores de la kinesina KSP mitótica (una enzima crucial para la mitosis), para el tratamiento de enfermedades de proliferación celular... En contraposición, los compuestos proporcionados en el documento 1, así como los compuestos que nosotros reivindicamos, son inmunomoduladores. Así pues, no queda para nada claro si reemplazar el grupo funcional isoindolina del documento 1, por el grupo funcional quinazolinona revelado en el documento 2 daría lugar a un compuesto dotado de propiedades*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42167
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-41135

similares a los compuestos del documento 1 o el documento 2."

En cuanto se refiere al documento D2 considera que "...La presente solicitud reivindica compuestos en donde el R1 correspondiente es una funcionalidad glutarimida. Además, la glutarimida (es decir, un grupo heteroalquilo) está excluida de la definición de R1 en el documento 2."

Finalmente, el solicitante concluye diciendo que "...las reivindicaciones 1-17 tienen nivel inventivo sobre los documentos D1 y D2..."

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

Con relación al análisis de nivel inventivo y los documentos D1 y D2, esta Oficina considera que la sociedad recurrente tiene razón en que la persona del oficio normalmente versada en la materia no encontraría suficiente motivación o sugerencia del arte previo para reemplazar el grupo funcional 1,3-isoindoldiona de los compuestos de D1, por un grupo quinazolinona, de los compuestos de D2, y llegar así al objeto de la invención, aunque pertenecen al mismo campo técnico toda vez que D1, D2 y la invención enseñan agentes anticancerígenos. En primer lugar, los compuestos de D1 y D2 no guardan similitud estructural que sugieran el cambio de grupo funcional citado y en segundo lugar, aunque los compuestos de D2 tengan por núcleo estructural el heterociclo oxoquinazolina, la sustitución R1 corresponde a bencilo y de ninguna manera sugiere que sea un heterociclo y mucho menos glutarimida.

En conclusión, ante la ausencia de información en el estado de la técnica que oriente a la persona del oficio normalmente versada en la materia para llegar a la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva, la materia reclamada puede considerarse inventiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho. Ahora bien, según el objeto a conceder se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE N-[3-(2,6-DIOXO-PIPERIDIN-3-IL)-4-OXO-3,4-DIHIDROQUINAZOLINA COMO AGENTES ANTITUMORALES".

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42167

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-41135

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 71474 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:

"DERIVADOS DE N-[3-(2,6-DIOXO-PIPERIDIN-3-IL)-4-OXO-3,4-DIHIIDROQUINAZOLINA COMO AGENTES ANTITUMORALES"

Clasificación IPC: C07D401/04, 401/14; A61K31/45, 31/517.

Reivindicaciones: 1 a 17 Folios 247 a 251

Titular: CELGENE CORPORATION.

Domicilio: Summit, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: George W. Muller y Hon-Wah Man.

Prioridad N°: 60/847,471 ***Fecha:*** 26 de septiembre de 2006 ***País:*** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/020765 ***Fecha:*** 25 de septiembre de 2007.

Vigente desde: 25 de septiembre de 2007 ***Hasta:*** 25 de septiembre 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

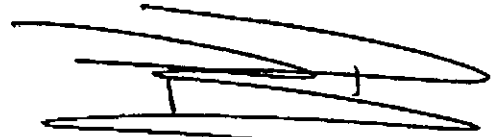
RESOLUCIÓN No: 42167
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-41135

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Celgene Corporation, 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 18 Jul 2013
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
info@castillograu.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓