

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29527

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-032181

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de marzo de 2009, con el N° 09-032181-00000-0000, por la sociedad Otsuka Pharmaceutical CO., LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDOR DE LA ACTIVACIÓN DE STAT3/5", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2007/069645 del 02 de octubre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 608 del 30 de septiembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15420, notificado por fijación en lista el 04 de septiembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-032181-00005-0000 del 27 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 4 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 345 a 348, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar inhibidores alternativos de la activación de STAT3/5. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto aromático (1) representado por la fórmula general o una sal

Página 1 de 5

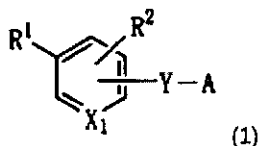
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29527

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-032181

del mismo como ingrediente activo.

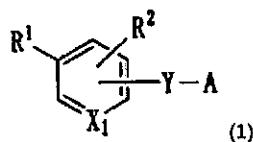


6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de octubre de 2006, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	wo 2006 014012	Aromatic compound	09/Febrero/2006

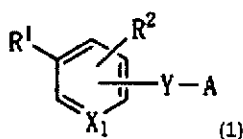
El documento D1 ⁽¹⁾ divulga (Pág. 4, línea 15) un compuesto de la fórmula (1).



6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.*

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un inhibidor de la activación de STAT3/5, caracterizado porque comprende un compuesto aromático representado por la fórmula general 1 o una sal del mismo como un ingrediente activo..”* (Pág. 1 del radicado N° 09-032181-00005-0000)



La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la

¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006014012A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060209&DB=EPODOC&locale=en_EP)

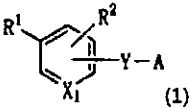
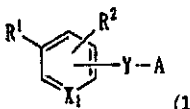
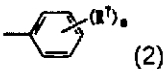
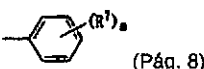
CC=WO&NR=2006014012A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060209&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

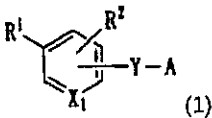
RESOLUCIÓN No: 29527
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-032181

solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representan el estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (1) 	Compuesto de fórmula (1) (Pág. 4) 
X1: Átomo de nitrógeno	X1: Átomo de nitrógeno (Pág. 4)
R1: -Z-R6	R1: -Z-R6 (Pág. 4)
Z: -N(R8)-B-	Z: -N(R8)-B- (Pág. 4)
R6: Grupo de fórmula 2 	R6: 
R2: Átomo de hidrógeno	R2: Átomo de hidrógeno (Pág. 9)
Y: O o N(R5)	Y: O, N(R5) (Pág. 9)
A:  p: 1 ó 2	A: (Pág. 9)  p: 1 ó 2

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un compuesto de fórmula general (1) (Pág. 4).



En donde X1 corresponde a un átomo de nitrógeno o un grupo CH=, y que presenta en su estructura los sustituyentes R1, R2, Y-A, como se muestra en la tabla anterior.

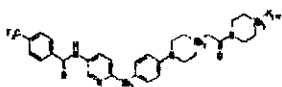
Adicionalmente, el documento D1 da a conocer los siguientes compuestos específicos que comparten características técnicas con los compuestos de la invención:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

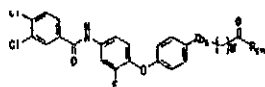
RESOLUCIÓN No: 29527

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-032181



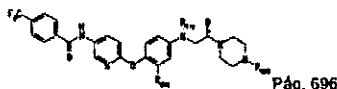
Pág. 655



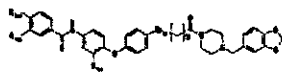
Pág. 656

Example No.	Xba	Xba	Xba	Rare
319	-O-			piperonyl
322	-N(CH ₃)-			piperonyl

Example No.	Xba	M	Rare
329	none	1	
332	none	3	



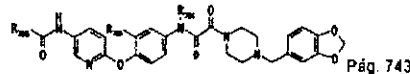
Pág. 696



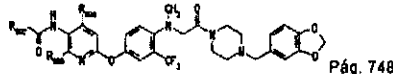
Pág. 729

Example No.	Rare	Rare	Rare
789	-H	-CH ₃	

Example No.	R700	R700	R701	Xb13	M
1049	-CF ₃	-H	-H	-N(CH ₃)-	1



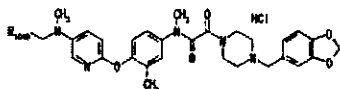
Pág. 743



Pág. 748

Example No.	R700	R700	R701
1161	4-CF ₃ Ph	-CH ₃	-CH ₃

Example No.	R002	R003	R004
1175	4-CF ₃ Ph	-CH ₃	-H



Pág. 865

Example No.	R1000
2234	4-CF ₃ Ph

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

De acuerdo con los argumentos de la solicitante en donde hace referencia al uso diferente de un mismo agente, si bien el uso del compuesto de la solicitud consiste en inhibir la activación de STAT3/5, es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado, el uso de un compuesto no hace parte de las características técnicas esenciales de la invención, de igual forma los usos y segundos usos de compuestos conocidos en el estado de la técnica no son materia patentable según los Art. 14 y 21 de Decisión 486.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación al pliego reivindicatorio se asigna un nuevo título, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE PIRIDINA INHIBIDORES DE LA ACTIVACIÓN DE STAT3/5"

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 29527

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-032181

las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

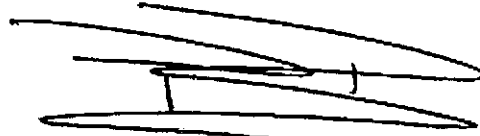
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE PIRIDINA INHIBIDORES DE LA ACTIVACIÓN DE STAT3/5".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Otsuka Pharmaceutical CO., LTD., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

GERMÁN A. CUBILLOS MENDOZA.

hernandonannetti@gmail.com

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltran ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓