

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad/PCT : 09-057911

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. 38422 del 27 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE AZAADAMANTANO Y SUS USOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA", 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 08 de agosto de 2013 con el No. 09-057911-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBVIE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En cuanto a la divisional rechazada, el recurrente adjunta una modificación al capítulo reivindicatorio de la misma y asegura que *"...estas reivindicaciones están ahora dirigidas a un compuesto de Fórmula (I) en donde A es Ar1 y, por lo tanto, se reclaman compuestos derivados de aza-adamantano completamente definidos, especificados, diferentes de aquellos compuestos especificados en la solicitud parental. Dicha materia de invención es novedosa e inventiva y no se superpone con lo reivindicado en la solicitud parental o madre."*

Afirma, en relación con el documento D1, que *"...D1 requiere que el aza-adamantano se una directamente al grupo Q heterociclo sin que intervengan hetero-átomos o ligandos."*

Adicionalmente señala, respecto a D2, que *"...falla en resolver estas deficiencias porque...no provee motivación alguna para proporcionar compuestos de fórmula (I) en los que L1 es -O- o -NRa-."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad/PCT : 09-057911

A continuación, el recurrente asegura, en referencia al análisis de nivel inventivo, que *"...D1 revela compuestos que 'pueden actuar selectivamente en ciertos receptores muscarínicos, particularmente receptores M4'...D2 revela compuestos que actúan como agonistas o antagonistas 5-HT4 y/o 5HT3 antagonistas...Dado que D1 y D2 no enseñan ni sugieren compuestos para uso en el tratamiento de condiciones moduladas por nAChRs $\alpha 7$ y/o $\alpha 4\beta 2$, una persona versada en la materia no hubiera tenido una expectativa razonable de éxito de que los compuestos que se reivindican fueran capaces de tratar condiciones moduladas por nAChRs $\alpha 7$ y/o $\alpha 4\beta 2$...El problema técnico solucionado por el objeto de la presente solicitud consiste en proporcionar compuestos que interactúan selectivamente con nAChRs neuronales...."*

Finalmente, respecto al efecto técnico de la materia reclamada, insiste que: *"El efecto sorprendente de la presente invención consiste en modular selectivamente la actividad de nAChR, lo cual no se había logrado con los compuestos divulgados en el estado de la técnica ni era previsible o pronosticable a partir de los documentos citados por el examinador sin que se presentara una actividad inventiva."*

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

En cuanto al argumento relacionado con el rechazo de la divisional, este Despacho se permite reiterar que la divisional adjuntada con la respuesta al Oficio No. 18294 de 16 de octubre de 2012, repite materia que ya fue estudiada en dicho oficio, es decir, pone de nuevo a estudio la misma materia que fue objetada en el requerimiento que hizo esta Oficina a la materia que pretende proteger, incluyendo los métodos de tratamiento, es decir, no es procedente repetir un examen de patentabilidad a una materia que fue previamente estudiada. De igual forma, las reivindicaciones que adjunta con el presente recurso igualmente repiten materia que ya fue estudiada y objetada previamente, ya que presenta materia de la cual se objetó su nivel inventivo en el Oficio 18294, debido a que combina, dentro de una única reivindicación, la reivindicación independiente 1 con las reivindicaciones dependientes 2-5, que fueron presentadas con radicación 09-057911-00000-0000, es decir, la modificación presentada con el presente recurso tampoco es procedente, en razón de que la materia incluida en ésta, también fue estudiada y objetada en el examen de fondo.

Con relación al argumento sobre la falta de sugerencia de la anterioridad D1, cabe decir que esta enseña compuestos derivados de aza-adamantanos que son similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de no tener el ligando L1 dentro de su estructura. Lo que queda por demostrar, es si dicha sustitución, presente en los compuestos reclamados, tiene un efecto técnico mejorado o sorprendente respecto de aquéllos enseñados por D1, debido a que dicha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad/PCT : 09-057911

anterioridad enseña una unión a células nAChRs entre 0.66 y 6.5 nM (tabla 3).

En cuanto tiene que ver con la anterioridad D2, la diferencia que presentan los compuestos allí descritos radica en que allí no se revela la porción L1 que sí presentan los compuestos de la solicitud. Lo que hay que demostrar de dicha diferencia, es si le confiere un efecto mejorado o sorprendente, debido a que D2 revela una actividad sobre desórdenes cognitivos o del sistema nervioso central.

Por otra parte, resulta del caso señalar que al analizar los datos comparativos adjuntados por el recurrente, queda clara la selectividad de los compuestos reclamados sobre los receptores nAChRs $\alpha 7$ y/o $\alpha 4\beta 2$, efecto que no se aprecia en los compuestos revelados en D1 (que enseñan una actividad sobre receptores M4) ni en D2 (que demuestran una selectividad sobre receptores 5HT), quedando demostrado un efecto sorprendente que le confiere nivel inventivo a los compuestos reivindicados y, de esta manera, es posible conceder el privilegio solicitado.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los compuestos reclamados son similares a aquellos enseñados en D1 y D2, el recurrente demostró un efecto sorprendente respecto a dichos documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En conclusión, ante la presencia de un efecto totalmente mejorado 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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 38422 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el rechazo de división de solicitud de la materia contenida en el radicado No. 09-057911-00007-0000, así como la modificación de la misma que se presentó con el presente recurso.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad/PCT : 09-057911

ARTÍCULO TERCERO: 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 AZAADAMANTANO Y SUS USOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA”

Clasificación IPC: A 61 K 31/395; C 07 D 451/14

Reivindicaciones: 1 a 20 **Radicado:** 09-057911-00007-000 de 15 de enero de 2013

Titular: ABBVIE, INC.

Domicilio: Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

Inventores: Michael R. Schrimpf, Diana L. Nersesian, Kevin B. Sippy, Jianguo Ji, Tao Li, Marc Scanio, Lei Shi, Chih-hung Lee, Willaim H. Bunnelle, Geoff G.Z. Zhang, Paul J. Brackenmeyer, Shuang Chen y Rodger F. Henry.

Prioridad N°: 60/856,992	Fecha: 6 de noviembre de 2006	País: US
60/908,143	26 de marzo de 2007	US
11/935,257	5 de noviembre de 2007	US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/083687 **Fecha:** 6 de noviembre de 2007.

Vigente desde: 6 de noviembre de 2007 **Hasta:** 6 de noviembre de 2027

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62860

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad/PCT : 09-057911

solicitante ABBVIE, INC., 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 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez