

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98553

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/14-153713

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. 50332 del 18 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS DERIVADOS DE [(BIS(2,1-PIRROLIDIN)-BIS(4,1-FENILEN))-1-FENIL-PIRROLIDIN] ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C", para las reivindicaciones 9-13, al considerar que cumplían con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 8 y 14 a 17, al estimar que no cumplieron con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de octubre de 2015, con el No.14-153713-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBVIE BAHAMAS LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones, argumentando que con este, se especifica aún más el alcance de la materia que se desea proteger. Adicionalmente aclara que las reivindicaciones 9 a 13 las cuales fueron concedidas en la Resolución No 50332 corresponden a las nuevas reivindicaciones 5 a 8, las cuales no fueron modificadas.

La recurrente afirma con respecto a la restricción del capítulo reivindicatorio que "(...) *los compuestos de la presente solicitud han sido limitados a aquellos que estando efectivamente ejemplificados, son más eficaces para inhibir la replicación del virus de la hepatitis C, ya que demuestran un valor de EC50 inferior a aproximadamente 0.1nM (...)*".

Respecto a D1 la recurrente afirma que "(...) *divulga compuestos derivados de pirrolidin pirrol que son inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C y que comprenden un puente bifenilo entre los sistemas de anillos pirrolidinpirrol*".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98553

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-153713

En cuanto a D2 la recurrente indica que “(...) divulga compuestos heterocíclicos como inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C, los cuales presentan en su estructura un anillo heterociclo de 5 miembros como puente entre dos sistemas de anillos”.

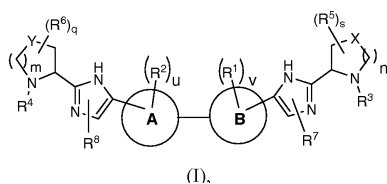
En cuanto al nivel inventivo indica la recurrente que “Los compuestos de la presente invención presentan, a diferencia de los divulgados en el arte previo, entre sus dos anillos fenilo un puente formado por pirrol sustituido. Una persona versada en la materia por lo tanto no hubiera considerado obvio modificar los compuestos del arte previo para obtener los compuestos de la presente invención por lo que lo mismos además de ser novedosos, cumplen con el requisito de actividad inventiva. En consecuencia, la presente solicitud debe ser otorgada en su totalidad, por cuanto goza de nivel inventivo frente al estado de la técnica, superándose la objeción formulada (...)”.

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 a la restricción realizada en el capítulo reivindicatorio presentado junto con el escrito presentado con el recurso, se encuentra que efectivamente este se limita a los compuestos ejemplificados en la descripción y que presentan una actividad inhibitoria en la replicación del virus de la hepatitis c, inferior a 0.1nM. Adicionalmente, se corrobora que las nuevas reivindicaciones 5 a 8 corresponden a las antiguas 9 a 13, objeto de concesión.

En cuanto a D1 le asiste la razón a la recurrente, por cuanto divulga compuestos de estructura:



(I), que comprenden un puente bifenilo entre sistemas de anillos pirrolidinpirrol como inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C, los cuales presentan un EC₅₀ para HVC en rangos que varían entre 1-10 µM, 100-999nM y 1-99nM. Por demás, las variaciones estructurales con los compuestos reclamados en la

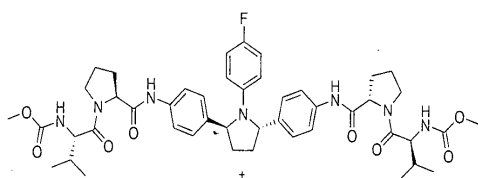
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98553

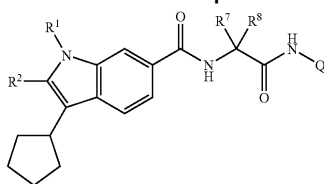
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-153713

presente invención son significativas, tal como se puede evidenciar al comparar los compuestos con los del ejemplo 10 de la presente solicitud:



Por su parte D2, divulga compuestos heterocíclicos como inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C de estructura:



, los cuales presentan un $EC_{50} \leq 500nM$; también como se puede apreciar, los compuestos de la citada anterioridad no son estructuralmente cercanos a los de la presente solicitud, y su actividad inhibitoria es menos específica y selectiva que la de los compuestos ahora reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio.

De tal manera, que los compuestos de la presente invención no pueden ser considerados obvios para la persona medianamente versada en la materia, porque son más activos que los compuestos ya conocidos en D1 y D2.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12, incluidas en el escrito radicado bajo el No 14-153713-00008-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que 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 [(BIS (2,1-PIRROLIDIN)-BIS (4,1-FENILEN))-1-FENIL-PIRROLIDIN] Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL HVC”.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98553

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-153713

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 50332 del 18 de agosto de 2015, por medio de la cual se concedió parcialmente 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 [(BIS (2,1-PIRROLIDIN)-BIS (4,1-FENILEN))-1-FENIL-PIRROLIDIN] Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL HVC”

Clasificación IPC: C07D 403/14.

Reivindicación(es): 1 a 12 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-153713-00008-0000

Titular(es): ABBVIE BAHAMAS LTD.

Domicilio(s): Nassau, The Bahamas.

Inventor(es): David A. Degoey, M. Kati Warren, Charles W. Hutchins, Pamela L. Donner, Allan C. Krueger, Cristopher E. Motter, Lissa T. Nelson, Sachin V. Patel, Mark A. Matulenko, Ryan G. Keddy, Tammie K. Jinkerson, Douglas K. Hutchinson, Charles A. Flentge, Rolf Wagner, Clarence J. Maring, Michael D. Tufano, David A. Betebenner, Todd W. Rockway, Dachun Liu, John K. Pratt, Kathy Sarris, Kevin Roger Woller, Seble H. Wagaw, Jean C. Califano, Wenke Li, John T. Randolph, Mary E. Bellizi y Daniel D. Caspi y Yi Gao.

Prioridad(es) N°: 61/186,291	Fecha: 11 de junio de 2009	País: US.
61/242,836	16 de septiembre de 2009	US.
61/243,596	18 de septiembre de 2009	US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/038077 **Fecha:** 10 de junio de 2010.

Vigente desde: 10 de junio de 2010 **Hasta:** 10 de junio de 2030.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98553

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-153713

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 solicitante ABBVIE BAHAMAS LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez