

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

Por la cual se deniega una patente de invención a una solicitud divisional

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 06 de enero de 2016, la sociedad Lupin Limited presentó la división de solicitud radicada bajo el N° 16-002723-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 14-268329-00006-0000, que a su vez fue presentada como una división de la solicitud inicial N° 13-130650-00000-0000, presentada bajo el título “MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL” la cual corresponde a la solicitud internacional PCT/IN2011/000749 del 31 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

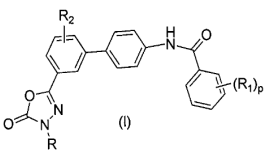
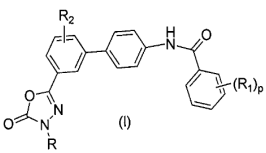
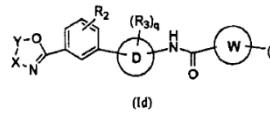
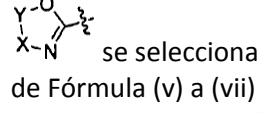
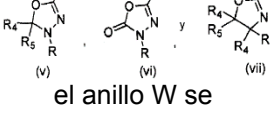
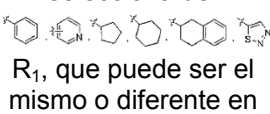
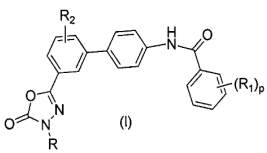
TERCERO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 14-268329-00006-0000, que a su vez fue presentada como una división de la solicitud inicial N° 13-130650-00000-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 677 del 15 de octubre del 2013, sin que se hubiera presentado oposición por parte de terceros.

CUARTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 16-002723-00000-0000, corresponde a aquella presentada en los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados bajo los números N° 14-268329-00003-0000 y 13-130650-00009-0000, como se enseña a continuación:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

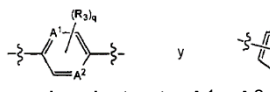
Ref. Expediente N° 16002723

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 16-002723-00000- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Recurso de Reposición) No. 14-268329-00003- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Respuesta a examen de fondo) No. 13-130650-00006- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Recurso de Reposición) No. 13-130650-00009- 0000
Reiv. 1. Un compuesto con la estructura de Fórmula I:  (I) en donde: R1, puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi y cicloalquilo; R2, se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo; R es alquilo; y p es un entero que va de 0 a 2; incluyendo ambos límites o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o esteroisómeros del mismo.	Reiv. 1. Un compuesto con la estructura de Fórmula I:  (I) en donde: R1, puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi y cicloalquilo; R2, se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo; R es alquilo; y p es un entero que va de 0 a 2; incluyendo ambos límites o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o esteroisómeros del mismo.	Reiv. 5. El compuesto de la reivindicación 1 que tiene la Fórmula (Id):  (Id) O una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. En donde el anillo  (v) se selecciona de Fórmula (v) a (vii)  (vi) el anillo W se selecciona de:  (vii) R1, que puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independiente entre de halo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo (C₃-C₁₂). R2, que puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo,	Reiv. 1. Un compuesto con la estructura de Fórmula I:  (I) en donde: R1, puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi y cicloalquilo; R2, se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo; R es alquilo; y p es un entero que va de 0 a 2; incluyendo ambos límites o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o esteroisómeros del mismo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 16-002723-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Recurso de Reposición) No. 14-268329-00003-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Respuesta a examen de fondo) No. 13-130650-00006-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Recurso de Reposición) No. 13-130650-00009-0000
		haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalcoxi(C ₃ -C ₁₂), - C(O)OR ₆ , -NR ₆ R ₇ , - C(O)R ₆ y - NHC(O)R ₆ El anillo D se selecciona de:  en donde tanto A ¹ y A ² son C o N;	
Reiv. 2. El compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona de: 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida N-(5'-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-metil-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida	Reiv. 2. El compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona de: 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida N-(5'-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-metil-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida	Reiv. 9. El compuesto que se selecciona de: (...) 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida N-(5'-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-metil-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida	Reiv. 2. El compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona de: 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida N-(5'-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-metil-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida 2, 6-Difluoro-N-(2'-metil-5'-(5-oxo-4-propil-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il) benzamida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 16-002723-00000- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Recurso de Reposición) No. 14-268329-00003- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Respuesta a examen de fondo) No. 13-130650-00006- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Recurso de Reposición) No. 13-130650-00009- 0000
N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6-difluorobenzamida
2-Cloro-N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-fluorobenzamida	2-Cloro-N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-fluorobenzamida	2-Cloro-N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-fluorobenzamida	2-Cloro-N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-fluorobenzamida
N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2-fluoro-6-metilbenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2-fluoro-6-metilbenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2-fluoro-6-metilbenzamida	N-(2'-etil-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-2-fluoro-6-metilbenzamida
2, 6-Difluoro-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	2, 6-Difluoro-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	(...)	2, 6-Difluoro-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida
2-Cloro-6-fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	2-Cloro-6-fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	2, 6-Difluoro-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	2-Cloro-6-fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida
2-Fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-	2-Fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-	2-Cloro-6-fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)benzamida	2-Fluor-N-(2'-metoxi-5'-(4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-[1,1'-bifenil]-4-il)-6-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 16-002723-00000- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Recurso de Reposición) No. 14-268329-00003- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Respuesta a examen de fondo) No. 13-130650-00006- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Recurso de Reposición) No. 13-130650-00009- 0000
metilbenzamida	metilbenzamida	oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)-6- metilbenzamida	metilbenzamida
4-Etil-N-(2'-metoxi-5'- (4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	4-Etil-N-(2'-metoxi-5'- (4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	4-Etil-N-(2'-metoxi-5'- (4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	4-Etil-N-(2'-metoxi-5'- (4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida
N-(2'-(Difluorometoxi)- 5'-(4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	N-(2'-(Difluorometoxi)- 5'-(4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	N-(2'-(Difluorometoxi)- 5'-(4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	N-(2'-(Difluorometoxi)- 5'-(4-metil-5-oxo-4,5- dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida
N-(2'-Cloro-5'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)- [1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	N-(2'-Cloro-5'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)- [1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	(...)	N-(2'-Cloro-5'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)- [1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida
2, 6-Difluoro-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	2, 6-Difluoro-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	N-(2'-Cloro-5'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)- [1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	2, 6-Difluoro-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida
2-Cloro-6-fluor-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	2-Cloro-6-fluor-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	(...)	2-Cloro-6-fluor-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida
N-(2'-metil-3'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)-	N-(2'-metil-3'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)-	2, 6-Difluoro-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	2-Cloro-6-fluor-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4- oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida
		2-Cloro-6-fluor-N-(2'- metil-3'-(4-metil-5-oxo- 4,5-dihidro-1,3,4-	N-(2'-metil-3'-(4-metil- 5-oxo-4,5-dihidro- 1,3,4-oxadiazol-2-il)-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 16-002723-00000- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL (Recurso de Reposición) No. 14-268329-00003- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Respuesta a examen de fondo) No. 13-130650-00006- 0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD INICIAL (Recurso de Reposición) No. 13-130650-00009- 0000
[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida	oxadiazol-2-il)-[1,1'- bifenil]-4-il)benzamida	[1,1'-bifenil]-4-il)-2,6- difluorbenzamida
O una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos	O una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos	(...) O una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos	O una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos
Rv. 3. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.	Rv. 3. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables	Rv. 10. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables	Rv. 3. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables
Reiv. 4. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de acuerdo con la reivindicación 2, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.	Reiv. 4. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de acuerdo con la reivindicación 2, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables		

QUINTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 16-002723-00000-0000, corresponde a aquella presentada en los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental con radicados bajo los números 14-268329-00003-0000 y 13-130650-00009-0000, la cual ya había sido evaluada en:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 13-130650-00001-0000 mediante examen de fondo comunicado a través del Oficio 5923, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, notificado por fijación en lista el 27 de Mayo de 2014.
- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el No 13-130650-00006-0000, decidido mediante Resolución 61449 del 14 de octubre de 2014.
- El capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición de la solicitud inicial con radicado No 13-130650-00009-0000, recurso que fue resuelto mediante resolución 39088 del 30 de julio de 2015 confirmando la negación de patente a la materia contenida en la solicitud inicial, por encontrarse afectada en su nivel inventivo a la luz de las enseñanzas dadas por los documentos D1 (WO2006081389) y D2 (WO2010039238).
- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el No 14-268329-00000-0000, decidido mediante Resolución 64631 del 17 de septiembre de 2015.
- El capítulo reivindicatorio allegado con el recurso de reposición de la solicitud con radicado No 14-268329-00003-0000, recurso que fue resuelto mediante resolución No. 14924 del 31 de marzo de 2016 confirmando la negación de patente a la materia reclamada, por encontrarse afectada en su nivel inventivo a la luz de las enseñanzas dadas por los documentos D1 (WO2006081389) y D2 (WO2010039238).

En el primer caso, la sociedad Lupin Limited, mediante escrito radicado bajo el N° 13-130650-00006-0000 el 22 de agosto de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo, presentadas en el Oficio 5923.

Por otra parte, la solicitante presentó recurso de reposición contra la Resolución 61449 de 2014, mediante escrito radicado bajo el N° 13-130650-00009-0000 el 04 de diciembre de 2014, presentando sus argumentos contra la decisión recurrida, la cual se resolvió mediante la Resolución No. 39088 de 2015, por lo que se encuentra agotada la vía gubernativa para la solicitud inicial.

Por su parte, la solicitante presentó recurso de reposición contra la Resolución 64631 de 2015, mediante escrito radicado bajo el N° 14-268329-00003-0000 el 06 de noviembre de 2015, presentando sus argumentos contra la decisión recurrida, la cual se resolvió mediante la Resolución No. 14924 de 2016, por lo que se encuentra agotada la vía gubernativa para la solicitud parental.

SEXTO: 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

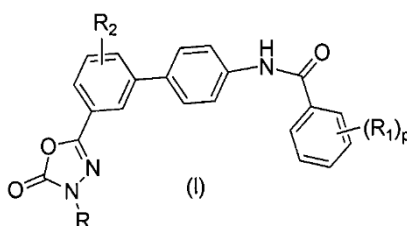
Ref. Expediente N° 16002723

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."

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 4 del radicado No. 16-002723-00000-0000, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como moduladores de CRAC. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), la composición que lo contiene y el proceso para su síntesis.



7.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de octubre de 2010, 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

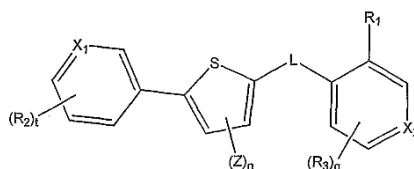
Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006081389	"Thiophene compounds for inflammation and immunerelated uses"	03/Agosto/2006
D2	WO2010039238	"Compounds for inflammation and immune- related uses"	03/Abril/2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

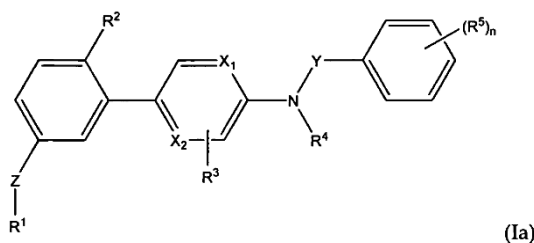
Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de tiofeno que inhiben la actividad de los canales iónicos CRAC y la producción de IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, útiles como agentes inmunosupresivos para el tratamiento de condiciones inflamatorias, desordenes alérgicos e inmunes, los compuestos presentan la fórmula (I) (Pág. 3, líneas 14-24).



El documento D2² divulga compuestos de fórmula (Ia) (Pág. 28, Párr. [0093]), los cuales inhiben la actividad de los canales iónicos CRAC e inhiben la producción de IL-2, IL-4, IL-5, IL-13 (Pág. 3, Párr. [0011]).



7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un compuesto con

¹ Disponible en línea en:

<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006081389A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060803&DB=&locale=>

² Disponible en línea en:

<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010039238A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20100408&DB=&locale=>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

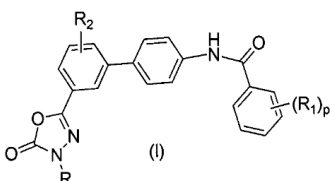
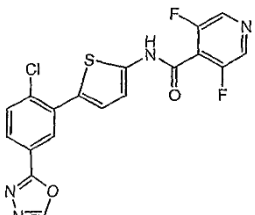
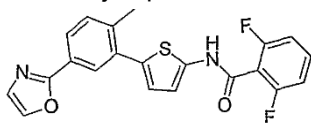
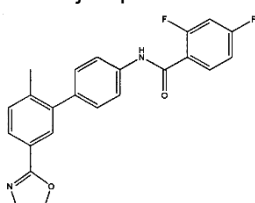
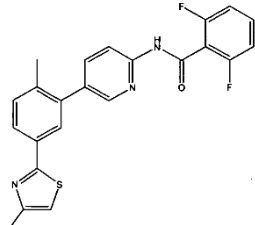
Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

la estructura de Fórmula I: (...)” (Ver página 155 del radicado N° 16-002723-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto con la estructura de Fórmula I: en donde:  (I) p es un entero que va de 0 a 2; incluyendo ambos límites o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o estereoisómeros del mismo	Ejemplo 116  (Pág. 75) Ejemplo 119  (Pág. 76)	Ejemplo 31  Ejemplo 29  (Pág. 43)
R ₁ puede ser el mismo o diferente en cada ocurrencia, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi y cicloalquilo;	-F	-F
R ₂ se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y cicloalquilo;	-Cl, -CH ₃	-Cl
R es alquilo	H	H, -CH ₃

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de oxadiazol-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

fenil-tiofen-amida-piridina (Ej. 116, Págs. 75) y oxadiazol-fenil-tiofen-amida-fenilo (Ej. 119, Pág. 76), así como composiciones que los comprenden, dichos compuestos presentan una actividad inhibidora IL-2 expresada por su IC₅₀ en un rango de 3 a 164 nM (Pág. 98).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y los ejemplos 116 y 119 del documento D1 consiste en que en los compuestos de la solicitud, el anillo adyacente al átomo de nitrógeno del grupo amida, es un radical fenilo, mientras que en los ejemplos 116 y 119 corresponde a tiofeno.

No se evidencia un efecto técnico asociado a la inclusión de anillos de fenilo en el anillo adyacente al átomo de nitrógeno del grupo amida, toda vez que de acuerdo a los datos presentados por la solicitud los valores de IC₅₀, relacionados con la actividad inhibidora IL-2 son <100 nM (Pág. 142), mientras que por su parte el documento D1 menciona que dichos valores se encuentran en un rango de 3 a 164 nM, y particularmente de 94.8 nM para el compuesto 119 (Págs. 98-99).

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar los compuestos conocidos en D1 para proporcionar compuestos alternativos que actúen como moduladores de los canales iónicos CRAC?

Sin embargo, compuestos en los que el anillo adyacente al átomo de nitrógeno del grupo amida de los compuestos reclamados es fenilo, se encuentran divulgados en el documento D2 que se refiere a compuestos de fórmula (Ia) (Pág. 28, Párr. [0093]), los cuales inhiben la actividad de los canales iónicos CRAC e inhiben la producción de IL-2, IL-4, IL-5, IL-13 (Pág. 3, Párr. [0011]). Particularmente el documento D2 enseña que los compuestos divulgados presentan actividades <50 nM (Pág. 67-69). Más aun cuando la persona del oficio normalmente versada en la materia conoce que los anillos de tiofeno y fenilo son equivalentes debido a su relación de bioisosterismo³.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un grupo fenilo adyacente al átomo de nitrógeno del grupo amida, de acuerdo a lo enseñado en el documento D2 en los compuestos del documento D1, llegando así al objeto de la solicitud definida en la reivindicación 1, por lo que esta se considera obvia.

³ Silverman Richard B. The Organic Chemistry of Drug Design. Second Edition. E.4. Bioisosterism. Pág.32, 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada “MODULADORES DE CRAC DE OXAZOL E ISOXAZOL”.

ARTÍCULO SEGUNDO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Lupin Limited, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ
clientes@cavelier.com

Elaboró: RUTH ANDREA RODRÍGUEZ
Revisó: DIEGO ARMANDO GALVIS SANCHEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 64269

Ref. Expediente N° 16002723

Revisó: JOSÉ LUIS SALAZAR

Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ