

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39644

Ref. Expediente N° NC2016/0000802

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 42654 del 27 de junio de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “DERIVADOS DE 8-CARBAMOIL-2-(2,3- PIRID- 6- ILO DI SUSTITUIDO) -1,2,3,4 -TETRAHIDROISOQUINOLINA COMO AGENTES INDUCTORES DE LA APOPTOSIS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOINMUNES”, con fundamento en el (los) artículo (s) 14 y 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 10 de agosto de 2016 con el No. NC2016/0000802, encontrándose dentro del término establecido para el efecto ABBVIE INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

La sociedad recurrente manifiesta respecto al nivel inventivo de la invención que “... Los compuestos mencionados en la presente reivindicación 1 no están abarcados por las formulas generales descritas en los documentos D1 y D2. Por otra parte, los documentos D1 y D2 no divulgan ni sugieren un compuesto que tenga la combinación de características encontradas en los compuestos mencionados en la nueva reivindicación 1.”

Señala respecto al documento D2 “... De aproximadamente 94 compuestos divulgados en el D2, a lo sumo 12 compuestos tienen un piridinilo unido directamente a otro anillo correspondiente a Y1, y ninguno de los compuestos del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39644

Ref. Expediente N° NC2016/0000802

D2 tiene un C8-14 cicloalquilo o C8-14 heterocicloalquilo presente en la posición correspondiente al Y2. Por lo tanto, los sustituyentes del D2 que corresponden en posición a Y1-L1-Y2 no son, de hecho, similares a los de los compuestos mencionados en la nueva reivindicación 1.”

En cuanto al efecto técnico que proporciona el objeto de la solicitud, indica que “... cada uno de los compuestos mencionados en la nueva reivindicación 1 se presenta en la Tabla 3 de la descripción, en donde se muestra que tienen biodisponibilidad oral aceptable. Como se describe en la descripción (página 116 de la descripción), los compuestos de la presente solicitud generalmente exceden los rangos recomendados en relación al peso molecular (al ser mayores que 500 g/mol) y en relación a la lipofilidad (al tener una relativamente alta lipofilidad expresada como cLogP mayor que 5) lo cual por el contrario predeciría una pobre absorción o permeabilidad para compuestos administrados por vía oral. Por lo tanto, es de destacar que los compuestos de la presente solicitud tienen una biodisponibilidad oral aceptable en ratas tal como se demuestra en los resultados proporcionados en la Tabla 3 de la presente solicitud”.

Finalmente, concluye que “Así, los compuestos de las presentes reivindicaciones modificadas no resultan obvios y además tienen un efecto sorprendente, ya que nadie pudo haber esperado razonablemente la capacidad observada de los compuestos reivindicados con una biodisponibilidad oral aceptable. En consecuencia, la presente solicitud goza de nivel inventivo frente a las anterioridades citadas y las objeciones del examinador se ven superadas.”

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

Con relación al capítulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado bajo el N° NC2016/0000802 de 10 de agosto de 2016, esta Oficina indica que se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos señalados en el artículo 34 de la Decisión 486 y se allegó el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la presente comunicación se realiza con base en dicho capítulo reivindicatorio.

Respecto al nivel inventivo se observa que asiste razón al solicitante en su argumento según el cual los compuestos reivindicados no están incluidos en las formulas generales de los documentos D1 ni D2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39644

Ref. Expediente N° NC2016/0000802

A cerca del documento D2 esta Oficina aclara que muy pocos compuestos tienen el anillo piridinilo que corresponde a Y1 en la solicitud, y ninguno tiene los sustituyentes C8-14 cicloalquilo ni C8-14 heterocicloalquilo que corresponden a Y2 en la solicitud.

En lo que tiene que ver con el efecto técnico esta Oficina considera que los compuestos reivindicados presentan una biodisponibilidad oral aceptable que no se esperaría, dado su alto peso molecular y su alta lipofilidad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la estructura de los compuestos reivindicados es nueva frente a la de los compuestos del estado de la técnica presentado, y teniendo en cuenta que no era de esperarse su grado de biodisponibilidad oral, se considera que los compuestos de las reivindicaciones modificadas no son obvios y, en consecuencia, tienen nivel inventivo.

Dado que en el estado de la técnica no se divulga un objeto igual al ahora reclamado, es decir compuestos derivados de 8-carbamoyl-2-(2,3-pirid-6-yl) di sustituido)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina con la misma estructura química, y dado que los compuestos de la solicitud, aunque tienen peso molecular muy alto y también alta lipofilidad por lo cual se esperaría que tuviesen poca absorción o permeabilidad, sorprendentemente presentan biodisponibilidad oral aceptable (descripción, Tabla 3).

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, puesto que los compuestos reivindicados tienen una estructura química nueva, y dado que presentan una biodisponibilidad oral aceptable que no se esperaría dado su alto peso molecular y su alta lipofilidad; por lo tanto hay lugar a revocar la decisión impugnada.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39644

Ref. Expediente N° NC2016/0000802

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 42654 del 27 de junio de 2016, 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 8-CARBAMOIL-2-(2,3- PIRID- 6- ILO DI SUSTITUIDO) -1,2,3,4
-TETRAHIDROISOQUINOLINA COMO AGENTES INDUCTORES DE LA
APOPTOSIS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER Y ENFERMEDADES
INMUNES Y AUTOINMUNES”**

Clasificación IPC: A61K 31/4725

Reivindicación(es): 1 a 3 incluida(s) en el radicado bajo el No. NC2016/0000802 del 10 de agosto de 2016.

Titular(es): ABBVIE INC.

Domicilio(s): ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, ILLINOIS 60064
NORTH CHICAGO ILLINOIS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor(es): LE WANG, GEORGE DOHERTY, XILU WANG, ZHI-FU TAO, MILAN BRUNKO, AARON R. KUNZER, MICHAEL D. WENDT, XIAOHONG SONG, ROBIN FREY, TODD M. HANSEN, GERARD M. SULLIVAN, ANDREW JUDD, ANDREW SOUERS

Prioridad(es) N° 14/10/2011, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/547,162 23/07/2012, CN (REPUBLICA POPULAR DE CHINA), PCT/CN2012/079012

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/059720 **Fecha:** 11 de octubre de 2012

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 39644

Ref. Expediente N° NC2016/0000802

Vigente desde: 11 de octubre de 2012 **Hasta:** 11 de octubre de 2032

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a ABBVIE INC., 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 5 de julio de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio