

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

Por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención

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 3 de octubre de 2018, con el N° NC2018/0010689, por INNOVATIVE MOLECULES GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE AMINOTIAZOL ÚTILES COMO AGENTES ANTIVÍRICOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2017/058077 del 5 de abril de 2017.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 842 el 22 de octubre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6697, notificado el 26 de julio de 2019, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0010689 el 22 de octubre de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 11 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 a 6 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010689 el 22 de octubre de 2019, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a compuestos derivados de aminotiazol, que difiere del estado de la técnica más cercano, US2004006076, en las sustituciones de: 1) R⁸ que se selecciona entre H, -CN, alquilo C₁₋₃, CO₂R¹¹; y 2) R⁹ que se selecciona entre alquilo C₁₋₃, cicloalquilo C₃₋₆., mientras que para los compuestos del estado del arte, dicha fracción contiene un extremo SO₂. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto sobre distintos tipos de virus, tales como virus del herpes simplex, con datos de actividad reportados en el capítulo descriptivo que oscilan entre 5 a 5 µM, en los ensayos con células Vero infectadas con VHS-1 y VHS-2 (Capítulo descriptivo, tablas 1 a 3). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 6 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que por otra parte, las reivindicaciones 7 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010689 del 22 de octubre de 2019, no cumplen los requisitos indicados. 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 compuestos antivirales con actividad contra infecciones por VHS.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de tiazolil amida de la fórmula general (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Que en el presente caso las reivindicaciones 7 a 11 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010689 del 22 de octubre de 2019, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Que tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto debe estar correctamente definido, en el caso de los compuestos por su estructura química, en el caso de composiciones por sus principios o compuestos activos, excipientes y proporciones, y en el caso de los procedimientos por la serie de etapas que busquen la obtención de productos. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 7 a 11 visibles en el escrito radicado bajo el No NC2018/0010689 del 22 de octubre de 2019, no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas al uso que se le da a los compuestos que las preceden, aunque el solicitante en su preámbulo las nombre como “el medicamento”, en realidad están referidas a dicho uso. Por lo tanto, no cumplen lo estipulado en la normatividad vigente.

SÉPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0010689 el 3 de octubre de 2018, tituló la invención como: “DERIVADOS DE AMINOTIAZOL ÚTILES COMO AGENTES ANTIVÍRICOS”. Sin embargo, no se acepta porque de conformidad con las reivindicaciones protegidas y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE ARIL Y HETEROARIL AMINOTIAZOL COMO AGENTES ANTIVÍRICOS”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

“COMPUESTOS DERIVADOS DE ARIL Y HETEROARIL AMINOTIAZOL COMO AGENTES ANTIVÍRICOS”

Clasificación IPC: C07D 277/54, C07F 9/38, C07F 9/40, C07F 9/44, A61K 31/662, A61K 31/426, A61P 31/22.

Reivindicación(es): 1 a 6 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0010689 el 22 de octubre de 2019, de acuerdo con el Anexo 1.

Titular(es): INNOVATIVE MOLECULES GMBH.

Domicilio(s): LEOPOLDSHÖHERSTRASSE 7, 32107 BAD SALZUFLEN, ALEMANIA.

Inventor(es): Christian GEGE y Gerald KLEYMANN.

Prioridad(es) N° 06/04/2016, EP 16000787.8.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2017/058077. **Fecha:** 5 de abril de 2017.

Vigente desde: 5 de abril de 2017.

Hasta: 5 de abril de 2037.

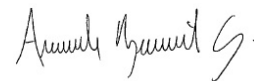
ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 7 a 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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 INNOVATIVE MOLECULES GMBH, 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 27 de enero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2020.01.28
17:07:51 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

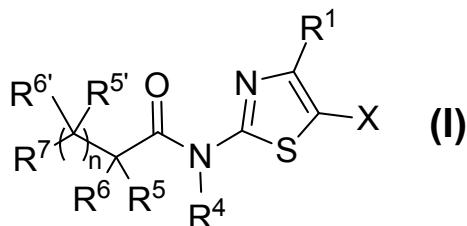
Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

ANEXO 1

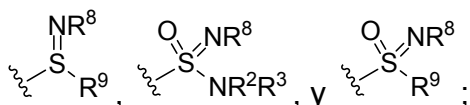
REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto representado por la Fórmula (I)



un enantiómero, un diastereómero, un tautómero, un *N*-óxido, un solvato, una formulación y una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en la que

X se selecciona entre



R¹ se selecciona entre H, alquilo C₁₋₃;

R² se selecciona entre H;

R³ es H;

R⁴ se selecciona entre H, alquilo C₁₋₃;

R⁵ y R⁶ son H;

n es 0;

R⁷ es un arilo de 6 miembros, donde el arilo está opcionalmente sustituido con heteroarilo de 5 o 6 miembros que contienen 1 a 3 N-heteroátomos, en donde arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 o 2 sustituyentes halógeno;

R⁸ se selecciona entre H, -CN, alquilo C₁₋₃, CO₂R¹¹;

R⁹ se selecciona entre alquilo C₁₋₃, cicloalquilo C₃₋₆; y

R¹¹ es H o alquilo C₁₋₆.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

R¹ es alquilo C₁₋₃;

R² es H;

R³ es H;

R⁴ es alquilo C₁₋₃;

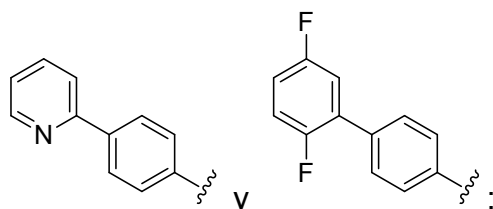
R⁵ y R⁶ son H;

Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

n es 0;

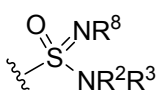
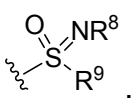
R⁷ se selecciona entre



R⁸ se selecciona entre H, CN;

R⁹ se selecciona entre alquilo C₁₋₃, ciclopropilo.

3. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en el que

X se selecciona entre  y .

4. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 o 3, en el que

R¹ es CH₃;

R² es H;

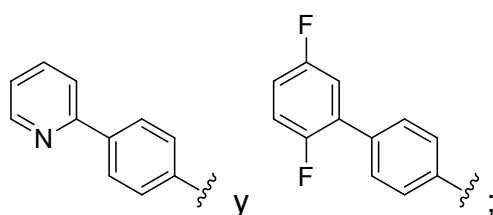
R³ es H;

R⁴ es CH₃;

R⁵ y R⁶ son H;

n es 0;

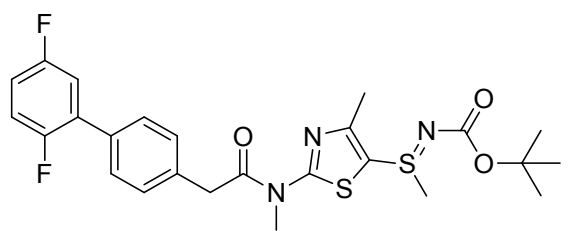
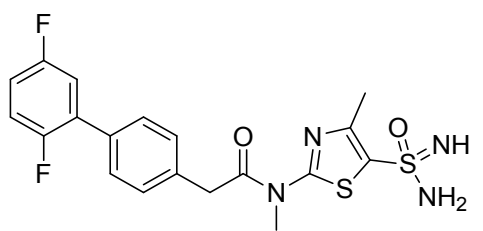
R⁷ se selecciona entre



R⁸ se selecciona entre H, CN;

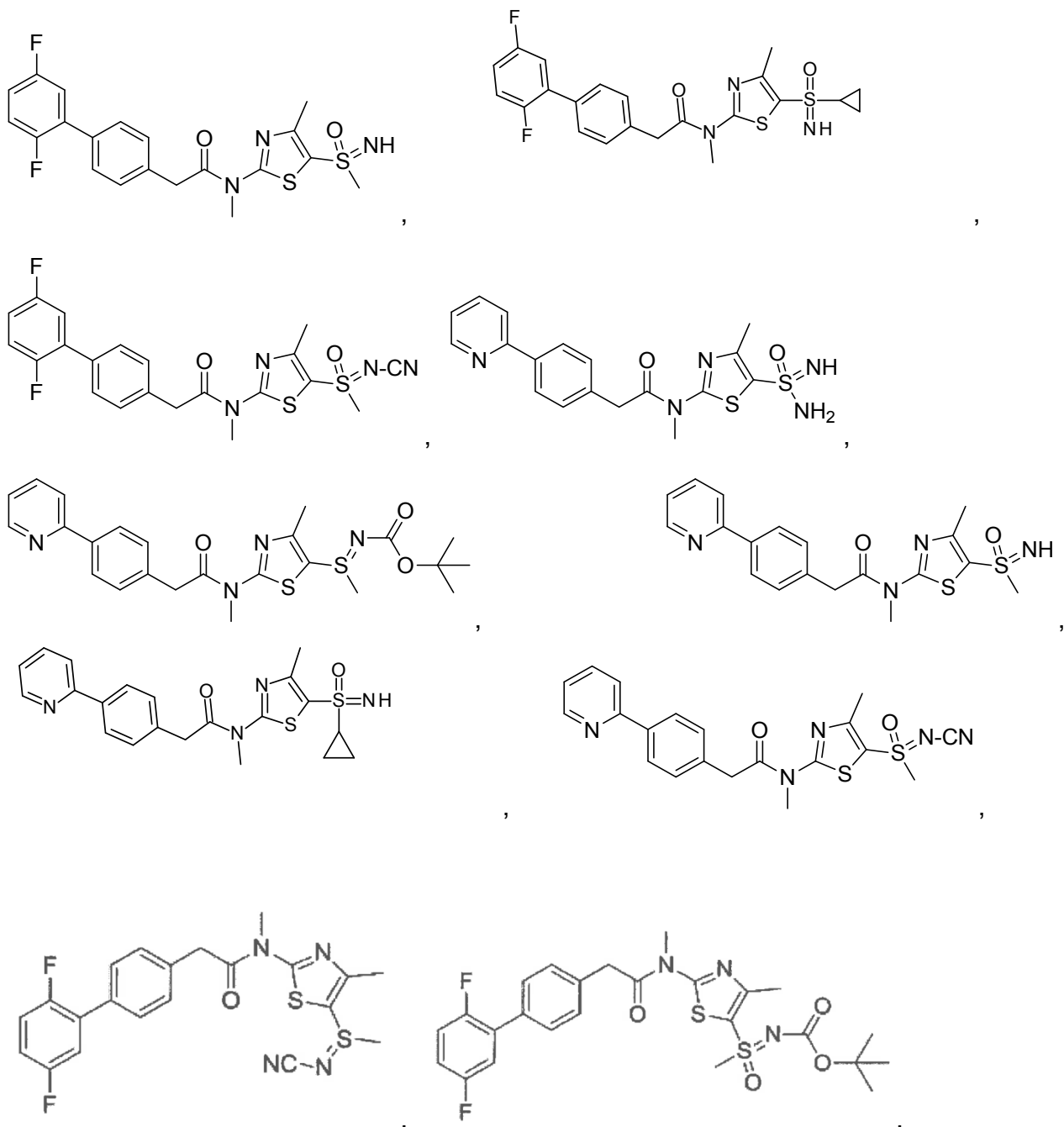
R⁹ se selecciona entre CH₃, ciclopropilo.

5. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el compuesto se selecciona entre



Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689



6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el compuesto se selecciona entre



Resolución N° 1796

Ref. Expediente N° NC2018/0010689

