

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 67668

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

Por la cual se otorga 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 18 de abril de 2018, con el N° NC2018/0004124, por PLEXXIKON INC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y USOS DE LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/052538 del 19 de septiembre de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 835 el 10 de agosto de 2018 habiéndose presentado oposición por parte de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2911, notificado el 02 de marzo de 2020, 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° NC2018/0004124 el 26 de mayo de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2019/0013170 el 26 de noviembre de 2019.

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 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0013170 el 26 de noviembre de 2019, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren al compuesto ácido 4 - (1-(1,1-di(piridin-2-il) etil)-6-(3,5-dimetilisoxazol-4-il)-1H-pirrol-3-il) benzoico, su proceso de fabricación y sus composiciones farmacéuticas, que difiere del estado de la técnica más cercano WO2014145051, en el sustituyente (R1) que corresponde a un grupo metilo en el átomo de carbono que une a los dos anillos piridino, Adicionalmente, estas diferencias



Resolución N° 67668

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que el compuesto presenta mejores características farmacodinámicas que el compuesto Z de la anterioridad, mostrado características como inhibidor de bromodominios con actividad antitumoral. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 8 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.

6.1 Análisis de la Oposición

Argumentaciones de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

1.“**El capítulo reivindicatorio carece de debido soporte en la descripción.** La reivindicación principal abarca varios compuestos de los cuales solamente el compuesto denominado P-001 cuenta con ejemplos y sustento de algún efecto biológico. No hay datos que permitan inferir que las demás estructuras –implícitamente incluidas en la reivindicación principal– tengan la capacidad de obtener los mismos resultados”.

2.“**El capítulo reivindicatorio carece de concisión.** La reivindicación 12 se refiere a una composición sin definirla de forma precisa. La reivindicación 13 se refiere a una asociación con otro agente terapéutico, no obstante, ni se define cual es dicho agente, ni las proporciones de la asociación y no cuenta con el debido soporte en la descripción. La reivindicación 14 presenta un gran número de compuestos para la composición de la reivindicación 11, no obstante, carece de concisión y soporte en la descripción”.

3.“**En el estado de la técnica, el documento WO2014/145051 A1 anticipaba el grupo de compuestos acá reclamados,** así como su núcleo principal y la actividad biológica de los mismos, sugiriendo también las sustituciones reclamadas en la presente solicitud. Se encuentra que no hay ventajas o efectos sorprendentes atribuidos a los compuestos de la presente invención que le otorguen o demuestren su nivel inventivo”.

Respuesta del solicitante a argumentos de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

1. “(...), me permito llamar la atención sobre el capítulo reivindicatorio modificado en donde se eliminó la reivindicación 1 actualmente presentada, y la nueva reivindicación 1 revela solo el compuesto P-001, que tiene pleno soporte a lo largo de la especificación. Por lo tanto, la objeción del opositor es completamente superada”.

2.- (...) me permito mencionar que la descripción presenta diferentes ejemplos de excipientes o portadores que la persona normalmente versada en la técnica sabría fácilmente cómo usar. Como por ejemplo, el párrafo [0093] describe muchos tipos específicos de excipientes y vehículos que pueden usarse para formulaciones farmacéuticas; los párrafos [0094] y [0095] describen la preparación de formulaciones



Resolución N° 67668

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

farmacéuticas de compuestos de la invención; y los párrafos [0096] y [0097] describen preparaciones farmacéuticas para administración oral usando diversos excipientes. En consecuencia, por al menos estas razones, la reivindicación 12 (nueva reivindicación 2) es suficientemente concisa”.

Respuesta de la Oficina

1.-Se observa que el alcance del nuevo capítulo reivindicatorio está limitado al compuesto denominado P-001, el cual presenta sustento y soporte respecto a su efecto biológico.

2.-Debido a que el compuesto P-001 es nuevo e inventivo, las composiciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio también se consideran nuevas e inventivas, por lo tanto, no están limitadas a proporciones o asociaciones con otros agentes terapéuticos y por lo tanto superan el requerimiento de concisión realizado por el opositor.

3.-El documento WO2014/145051 citado por la oposición no anticipa la invención tal cual ha sido presentada en la modificación del capítulo reivindicatorio número NC2019/0013170 el 26 de noviembre de 2019, tal como se expone en el apartado sexto de la presente concesión.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0004124 el 26 de mayo de 2020 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “ÁCIDO 4- (1-(1,1-DI(PIRIDIN-2-IL) ETIL) -6- (3,5-DIMETILISOXAZOL-4-IL)-1HPIRROLO [3,2-b]PIRIDIN-3-IL)BENZOICO COMO INHIBIDOR DE BROMODOMINIOS”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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:

“ÁCIDO 4- (1-(1,1-DI(PIRIDIN-2-IL) ETIL) -6- (3,5-DIMETILISOXAZOL-4-IL)-1HPIRROLO[3,2-b]PIRIDIN-3-IL) BENZOICO COMO INHIBIDOR DE BROMODOMINIOS”

Clasificación IPC: C07D 471/04, A61K 31/506, A61P 35/00.



Resolución N° 67668

Ref. Expediente N° NC2018/0004124

Reivindicación(es): 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0013170 el 26 de noviembre de 2019.

Titular: PLEXXIKON INC.

Domicilio: 91 BOLIVAR DRIVE, SUITE A, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Jiazhong ZHANG, Songyuan SHI, Wayne SPEVAK, Prabha N. IBRAHIM, Ben POWELL y Yan MA.

Prioridad N°: 21/09/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/221,508.

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/052538 **Fecha:** 19 de septiembre de 2016.

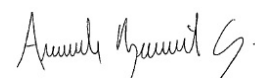
Vigente desde: 19 de septiembre de 2016 **Hasta:** 19 de septiembre de 2036.

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 PLEXXIKON INC, y en calidad de Opositor a LABORATORIOS LEGRAND S.A, 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., el 26 de octubre de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.10.26
17:01:42 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.