

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15172

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-126919

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 9 de noviembre de 2009, con el N° 09-126919-00000-0000, por la sociedad EXELIXIS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE PIRIDO 2,3-D PIRIMIDINA-7-ONA COMO INHIBIDORES DE PI3K-ALFA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2008/004807 del 11 de abril de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 624 del 20 de enero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16528, notificado por fijación en lista el 18 de septiembre de 2012, se requirió a la 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-126919-00011-0000 del 9 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo 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 la reivindicación 1 a 12 no cumple con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

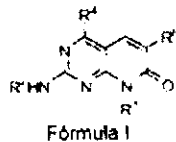
El problema técnico planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar nuevos inhibidores de quinasa PI3K para el tratamiento del cáncer. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I) que tienen efecto inhibidor de quinasa PI3K.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15172

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-126919



6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de abril de 2007, 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 presentación*	Fecha de prioridad
D1	CO 09-26386	"Compuestos derivados de pirido (2,3-P) pirimidina con actividad como inhibidores P13"	13/marzo/2009	15/Septiembre/2006

*Corresponde a la fecha de presentación en fase nacional del documento tomado como antecedente y que es anterior a la fecha de presentación de la solicitud estudiada (09/Noviembre/2009), como lo señala el art. 16 D 486.

El documento D1 divulga compuestos de pirido(2,3-P)pirimidinona y su uso como inhibidores P13 para el tratamiento del cáncer (Fls. 213, 218, 265, 269 y 413 a 424).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un compuesto caracterizado por la fórmula 1 opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos..."* (Fl. 337 perteneciente al radicado N° 09-126919-00011-0000)

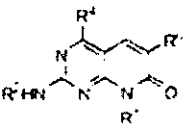
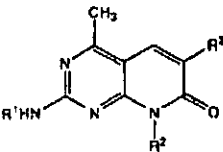
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15172
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-126919

Tabla 1

Características esenciales	D1
Compuesto de Fórmula I:  Fórmula I	Compuesto de fórmula II:  (II)
En donde:	En donde=
R1= heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros	R2= cicloheteroalquilo C2 a 9 opcionalmente sustituido (Relv. 5).
R2= H o alquilo C1 a 6	R1= H o alquilo C1 a 6
R4= alquilo C1 a 6	-CH3
R6= heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 o 5 grupos R9.	R3= heterocicloalquilo C2 a 9 (Pág. 272)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de fórmula I de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La reivindicación 12 consiste en: *“un método de preparación de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:*

- a) hacer reaccionar un intermedio de la fórmula 1, donde R1, R2 y R4 son como se definen en la reivindicación 1, con un intermediario de la fórmula R6Sn(nBu)3 o R6B(OH)2 donde R6 y R9 son como se definen en la reivindicación 1 para obtener un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1;*
- b) opcionalmente también modificar uno de los grupos R1, R2, R4 y R6*
- d) opcionalmente formar una de sus sales, solvatos y/o hidratos farmacéuticamente aceptables”. (Fl. 342 perteneciente al radicado N° 09-126919-00011-0000)*

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 12, y las reveladas en el documento D1 que representa el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 15172

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-126919

2,3-D PIRIMIDINA-7-ONA COMO INHIBIDORES DE PI3K-ALFA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad EXELIXIS, INC., entregándole copia de la misma y 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 05 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ

patent@tmtamayo.net

Elaboró: Ximena Isabel Andrade Hermoso ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓