

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56631

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127778

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. 36984 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE PIRAZOLO [3,4-d] PIRIMIDINAS INHIBIDORES DE CINASA P70S6", con fundamento en el artículo 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 1 de agosto de 2013 con el No. 09-127778-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Afirma, en relación con la anterioridad D1, que "Existe una tercera diferencia fundamental que es el sustituyente fenilo sobre el anillo de imidazol. Diferencia que ha sido ignorada por el señor Examinador... Sumado a lo anterior... existe una cuarta característica que hace distintos a estos dos compuestos, correspondiente a la presencia (de) un grupo tipo 2-pirrolidin-1-iletil)anilina... continuando... D1 proporciona compuestos que contienen un... anillo fenilo entre la piperazina y el pirrol, el cual no se considera en la presente invención... La única razón para que una persona pueda suponer que era factible efectuar al menos estos cuatro (4) cambios y predecir que ellos permitirían obtener compuestos con mejor capacidad para inhibir la actividad de la quinasa P70S6... es que dicha persona cuenta con la información divulgada en la presente solicitud. Siendo así, es evidente que el examinador esté efectuando de manera errada un análisis en retrospectiva..."

En cuanto a la anterioridad D2, la recurrente afirma que "Aunque el examinador acierta en las diferencias existentes entre D2 y la presente invención, se equivoca completamente al analizar las propiedades inhibitorias del compuesto 52... es claro que el IC50 del compuesto 52 para inhibir P70S6 es mayor que 50 nM pero menos que 500 nM, esto es, una IC50 mucho mayor que la IC50 obtenida para los compuestos más representativos de la solicitud..."

A continuación y en referencia al estudio de nivel inventivo, asegura que "...D1 solo muestra compuestos con piperazina y los resultados de D2 no enseñan ni sugieren que un grupo piperidina proporcionaría mejores resultados que un grupo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56631

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127778

piperazina. Además, ni D1 ni D2 indican el uso de imidazol con un sustituyente fenilo enlazado directamente a la piperidina, ni sugieren que por la incorporación de estas características esenciales se podría obtener un efecto sorprendente como la mejorada inhibición..."

Adicionalmente afirma, en cuanto al efecto técnico de la materia reclamada, que *"...(la) persona versada en la materia no habría podido anticipar o pronosticar... que reemplazando piperazina por piperidina e introduciendo un anillo imidazol sustituido con un grupo fenilo sobre la posición 4 del anillo de piperidina...se lograría aumentar la actividad inhibidora de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d] pirimidina. Este es un efecto inesperado que no se había podido anticipar..."*.

Finalmente, insiste en que el análisis efectuado por este Despacho es de tipo retrospectivo y lo que hay que hacer es colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida.

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

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia de la anterioridad D1, esta Oficina considera que dicha anterioridad enseña compuestos derivados de pirazolopirimidina que son similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de no tener la porción fenil(sustituido)-imidazol dentro de su estructura. Lo que queda por demostrar, es si dicha sustitución presente en los compuestos reclamados tiene un efecto técnico mejorado o sorprendente respecto de aquéllos enseñados por D1, debido a que dicha anterioridad enseña una actividad inhibidora de quinasa P70S6 con un IC₅₀ menor a 100 nM (Tabla 1).

En cuanto tiene que ver con la anterioridad D2, esta Oficina considera que la diferencia que presentan los compuestos allí descritos radica en que allí se revela un enlace que sí presentan los compuestos de la solicitud, así como la ausencia de sustitución en el anillo de imidazol (compuesto 52) y lo que hay que demostrar de dicha diferencia es si le confiere un efecto mejorado o sorprendente, debido a que D2 revela inhibición de la quinasa P70S6 con un IC₅₀ entre 50-500nM (Tabla 2).

Por otra parte, resulta del caso señalar que al analizar los datos comparativos adjuntados por la recurrente, queda claro que la potencia de los compuestos reclamados es entre 10 y 100 veces mayor que la de aquéllos compuestos revelados en D1. De igual forma, es claro que los compuestos reclamados también presentan un efecto mejorado comparado con lo reportado en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56631

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127778

documento D2 con una potencia de entre 4 y 20 veces mayor que el compuesto 52, el cual es considerado como el más cercano, quedando demostrado un efecto mejorado que le confiere nivel inventivo a los compuestos reivindicados y, de esta manera, es posible conceder el privilegio solicitado.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los compuestos reclamados son similares a aquellos enseñados en D1 y D2, la recurrente demuestra un efecto mejorado respecto a dichos documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En conclusión, ante la presencia de un efecto totalmente mejorado respecto a lo revelado en el estado de la técnica, la materia reclamada puede considerarse inventiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 36984 del 20 de junio de 2013, 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 PIRAZOLO [3,4-d] PIRIMIDINAS INHIBIDORES DE CINASA P70S6”

Clasificación IPC: A 61 K 31/437; C 07 D 487/04

Reivindicaciones: 1 a 3 ***Radicado:*** 09-127778-00005-000 de 29 de noviembre de 2012

Titular: ELI LILLY AND COMPANY.

Domicilio: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos de América.

Inventores: Robert Dean Dally, Jianping Huang, Sajan Joseph, Timothy Alan Shepherd y Christian L. Holst.

Prioridad N°: 60/917,331 ***Fecha:*** 11 de mayo de 2007 ***País:*** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2008/062143 ***Fecha:*** 1 de mayo de 2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56631

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127778

Vigente desde: 1 de mayo de 2008

Hasta: 1 de mayo de 2028

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.

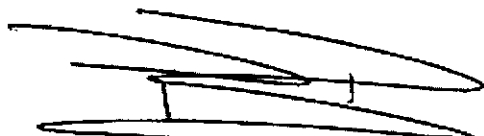
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ELI LILLY AND COMPANY, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA

office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffrhritz ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓