

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-127778- -00011-0000

Fecha: 2013-08-01 16:34:59 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Medellín
María Clara Múnera
Eddie Manotas

Re: Expediente N° 09-127.778

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DERIVADOS DE PIRAZOLO [3,4-d]
PIRIDIMINAS INHIBIDORES DE CINASA P70S6"

Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY

Nuestra Ref.: P2009/000171

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 36984, notificada por edicto desfijado el 20 de junio de 2013.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 3 reivindicaciones (capítulo reivindicatorio radicado el 29 de noviembre de 2012, en respuesta al primer y único examen de fondo expedido el 04 de septiembre de 2012). Según la Resolución No. 36984, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o aquellas que el Despacho considere cumplen con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

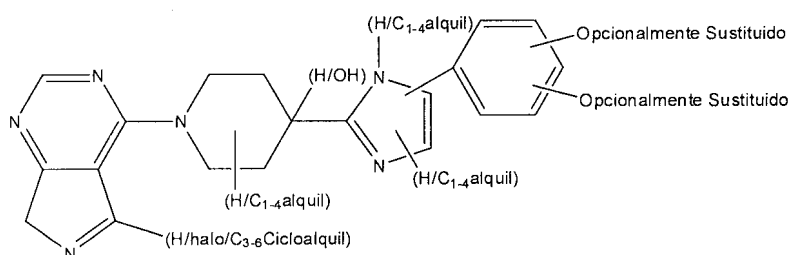
Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

En general, la SIC insiste en que las solicitudes de patente WO2005117909 (D1) y WO2006071819 (D2) afectan el nivel inventivo de la presente solicitud. Para sustentar tal afirmación, la SIC argumenta nuevamente que D1 y D2 describen compuestos que comprenden anillos de pirazolo [3,4-d]pirimidina sustituidos por un anillo heterocíclico en la posición 4 y son capaces de modular la actividad de la proteína quinasa P70S6 y/o las quinasas Akt1 y Akt2, involucradas en procesos celulares tales como la proliferación, diferenciación, la muerte celular programada, el metabolismo, la migración y la quimioinvasión.

3.1. a- En particular, la SIC afirma nuevamente que los compuestos de la presente invención se diferencian de lo reportado en D1, en que el anillo heterocíclico que sustituye la posición 4 de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina es una **piperidina en lugar de una piperazina** y en que el anillo de 5 miembros que **sustituye la posición 4 del anillo de piperidina es imidazol**, mientras que en **D1 se divulga un anillo de pirrol** sustituyendo la misma posición (Ejemplos 116 y 271).

b- i) En vista del análisis presentado por la SIC, me permito en primer lugar hacer énfasis en las diferencias que alejan los compuestos de la presente invención de aquellos divulgados en D1.

La presente invención reclama compuestos de Fórmula I con la siguiente fórmula estructural:

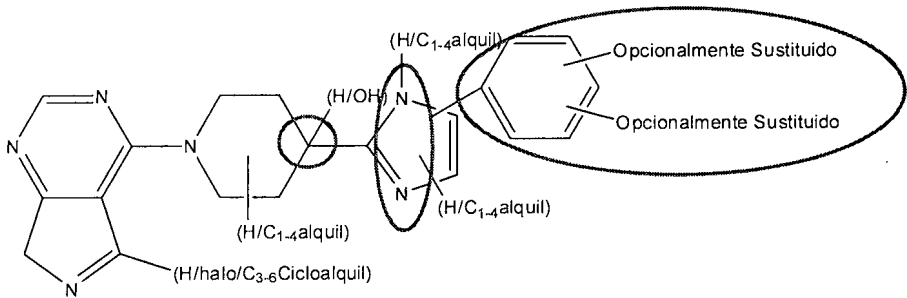


donde el fenilo está opcionalmente sustituido con un primer sustituyente seleccionado de alcoxi C₁-C₄, ciano, NO₂, halo, trifluorometilo, y trifluorometoxi y opcionalmente, además sustituido con un segundo sustituyente seleccionado del grupo que consiste de halo.

Ahora bien, resulta evidente para cualquier persona medianamente versada en la materia, que la presente invención se diferencia de los **Ejemplo 116 y 271** reportados en D1, no sólo se diferencian por la piperidina que sustituye la posición 4 de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina y por el imidazol que sustituye la posición 4 del anillo de piperidina, como afirma la SIC:

D1, Ejemplo 116: 3-etil-4-{4-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]piperazin-1-il}-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina	D1, Ejemplo 271: 5-bromo-3-[4-(3-bromo-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-yl)piperazin-1-il]-2- metil-N-(2-pirrolidin-1-iletel)anilina

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, al comparar el compuesto de fórmula I con el compuesto del ejemplo 271 reportado en D1, segundo compuesto citado por ese despacho como más cercano a la materia reivindicada, es evidente que adicional a las tres diferencias señaladas en el numeral anterior, existe una cuarta característica que hace distintos a estos dos compuestos, correspondiente a la presencia un grupo tipo 2-pirrolidin-1-iletel)anilina en el compuesto 271. Este hecho tampoco fue tenido en cuenta por el señor Examinador.

ii) Continuando con el estudio minucioso de las enseñanzas del documento D1, se evidencia que, a lo sumo, D1 proporciona compuestos que contienen un anillo de pirrol como sustituyente del grupo que se encuentra en la posición 4 de la piperazina (como lo establece el Examinador), adicionalmente siempre con un anillo fenilo entre la piperazina y el pirrol, el cual no se considera en la presente invención.

y

Así las cosas, los compuestos de D1 que tienen pirrol como sustituyente del grupo que se encuentra en la posición 4 de la piperazina, según la Tabla 1, los siguientes: 11, 12, 15, 29, 35, 39, 44, 45, 49-54, 57-61, 67, 68, 78, 79, 84, 100, 129, 130, 137, 138, 160, 163, 172, 181, 182, 184, 190, 194, 198, 201-212, 214-224, 228, 230-249, 252-256, 258-262, 264, 265, 267-272, 274, 275, 280-292 y 403. Sin embargo, como ese Despacho lo podrá confirmar fácilmente, **TODOS** los compuestos antes mencionados están separados de la piperazina por el grupo: piperazina-**fenilo-X-(CH₂)_n**-pirrol, donde X= CH₂, O, NH y n = 2, 3.

iii) Siendo que el Examinador ha ignorado por completo las anteriores diferencias estructurales fundamentales, la pregunta a responder es ¿por qué razón una persona versada en la materia eliminaría de la Fórmula I de D1 uno de los elementos esenciales de la estructura del compuesto que allí se reclama e incluiría grupos funcionales diferentes?

La respuesta es solo una, el Examinador basa sus conclusiones en la información que obtuvo de la solicitud bajo estudio para llegar a la solución que se plantea en la presente invención. Es decir, se está efectuando de manera errada un análisis en retrospectiva o “hindsight” de la invención.

En este orden de ideas y luego de revisar uno a uno cada compuesto ilustrado en D1, no se encuentra en dicho documento ninguna enseñanza o indicación para que una persona versada en la materia se vicra motivada a tomar las enseñanzas de D1 y a partir de éstas, realizar por lo menos las siguientes modificaciones:

- a. eliminar el grupo **fenilo-X-(CH₂)_n**, que es uno de los elementos esenciales de la estructura de la fórmula I de D1;
- b. reemplazar la piperazina por piperidina,
- c. cambiar pirrol por imidazol, e
- d. incluir un sustituyente de tipo fenilo sobre el anillo de imidazol que reemplaza el pirrol.

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**, como se mostró en la Tabla 1 de mi memorial de respuesta al requerimiento de fondo, 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 o “hindsight” de la invención.



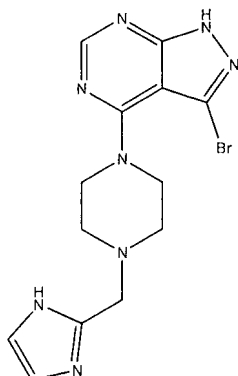
iv) Además de las diferencias antes precisadas, el solicitante desea resaltar el hecho que casi todos los compuestos de D1 (excepto los compuestos 51, 52 y 67) presentan IC_{50} menor a 100nM. Sin embargo, nada en D1 sugiere que alguno de los compuestos allí divulgados alcance resultados semejantes a los de la presente invención (7.1nM y 11.7nM). Los compuestos 52 y 67 reportan un IC_{50} entre 100nM y 1000nM, mientras el compuesto 51 tiene IC_{50} entre 1000nM y 10000nM.

3.2. a- Así mismo, la SIC afirma que las diferencias entre la invención reclamada y las enseñanzas de D2 es el sustituye de la posición 4 de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina, que en el compuesto reivindicado es una **piperidina en lugar de una piperazina** y en que el anillo de 5 miembros incluye un **sustituyente de tipo fenilo, mientras que D2 carece de sustituyente** en dicho anillo.

En opinión de examinador la diferencia entre el compuesto de la invención y lo reportado en D2 es obvia, pues el compuesto 52 divulgado en dicha anterioridad reporta actividad B sobre la quinasa P70S6 y actividad D sobre Akt 1 y Akt 2, donde A significa que se requiere de una IC_{50} menor que 50nM y B se refiere a una IC_{50} mayor que 50nM pero menor que 500nM, y para el caso de los compuestos más representativos de la solicitud bajo estudio, esto es los ejemplos 55 y 57, se reporta 0,0071 μ M y 0,0117 μ M como valor de la IC_{50} .

Según lo expresado por el examinador, la información anterior permite concluir que *“a la persona versada en la materia el efecto farmacológico fue previsto por el estado de la técnica, toda vez que el documento D2 reporta actividad **menor** a 50nM para compuestos estructuralmente cercanos a los reclamados”*.

b- En cuanto a la información y las enseñanzas de D2, es evidente que los compuestos allí divulgados son estructuralmente más parecidos a los compuestos de Formula I reclamados de la presente solicitud, que los compuestos reportados en D1. Específicamente el compuesto 52 de D2 es el más cercano, pues sólo presenta dos diferencias con la invención reclamada en la solicitud bajo análisis. La primera de ellas es el sustituye de la posición 4 de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina, que en el compuesto reivindicado es una **piperidina en lugar de una piperazina** y la segunda es que el anillo de 5 miembros incluye un **sustituyente de tipo fenilo, mientras que D2 carece de sustituyente** en dicho anillo.



Ejemplo 52 de D2: 3-bromo-4-[4-(1H-imidazol-2-ilmetil)piperazin-1-il]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina

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, como se demuestra a continuación.

En primer lugar, el problema técnico a resolver no es “¿cómo diseñar compuestos *alternativos* con capacidad para inhibir la actividad de la quinasa P70S6?”, como expone el examinador. El problema técnico es ¿cómo obtener un compuesto que tenga *mayor capacidad para inhibir la actividad de la quinasa P70S6?*.

El análisis del último párrafo de la página 6 que continúa en la página 7 de la Resolución N° 36984 deja en claro que se ha realizado una interpretación errada del documento D2 con respecto a la información suministrada en relación con el compuesto 52, pues el examinador concluye que “... *el efecto farmacológico fue previsto por el estado de la técnica, toda vez que el documento D2 reporta actividad menor a 50nM para compuestos estructuralmente cercanos a los reclamados*”.

La conclusión anterior es absolutamente errada pues si bien es cierto que la Tabla 2 de D2 reporta actividad B sobre la quinasa P70S6 y actividad D sobre Akt 1 y Akt 2, de ninguna manera se puede afirmar que la actividad del compuesto 52, que es el más parecido a los compuestos aquí reivindicados, sea menor a 50nM, como establece el Examinador. Respetuosamente llamo la atención de ese Despacho sobre la información del párrafo [187] de la página 104 de D2, donde se aclara el significado de las letras empleadas para calificar la actividad de los compuestos evaluados y se indica que:

A significa que se requiere de una IC₅₀ menor que 50nM,

B se refiere a una IC₅₀ mayor que 50nM pero menor que 500nM,

C es igual a una IC₅₀ mayor que 500nM pero menor a 200nM, y

D representa una IC igual o mayor que 200nM.

2

Al revisar los resultados reportados para el compuesto 52 en la tabla 2 se encuentran los siguientes datos:

Entry	Name	p70S6K	Akt-1	Akt-2
52	3-bromo-4-[4-(1H-imidazol-2-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine	B	D	D

Siendo así, es claro que el IC₅₀ del **compuesto 52 para inhibir P70S6K es mayor que 50nM pero menor que 500nM**, esto es, una IC₅₀ mucho mayor que la IC₅₀ obtenida para los compuestos más representativos de la solicitud bajo estudio, es decir para los ejemplos 55 y 57, que reportan un valor de la IC₅₀ de 0,0071µM **(esto es 7,1nM)** y 0,0117µM **(esto es 11,7nM)**, respectivamente.

Como una persona versada en la materia podrá reconocer, los resultados reportados para los compuestos que aquí se reclaman son sorprendente e inesperadamente mejores que los alcanzados con los compuestos existentes en el estado de la técnica, pues el compuesto de D2 más cercano al compuesto de Fórmula I de la presente solicitud proporciona un IC₅₀ por encima de 50nM.

Considerando la información anterior, no es posible afirmar que la invención reivindicada sea obvia, pues ninguna enseñanza de D2, sólo o en combinación con la información suministrada por D1, llevaría a una persona versada en la materia a suponer que debería partir del compuesto 52 de D2, reemplazar una **piperidina en lugar de una piperazina** como sustituyente de la posición 4 de la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina, e incluir un **sustituyente de tipo fenilo** en el anillo de 5 miembros, esto es en el anillo de imidazol, para obtener un compuesto que inhibiera mejor la actividad de la quinasa P70S6.

Como afirma correctamente el examinador, la información de D2 permitía suponer que era factible modificar algunos elementos del compuesto 52 y tener una expectativa razonable de **conservar** la actividad sobre el receptor P70S6. Lo que el **examinador pasa por alto y no reconoce**, quizás por haber partido de una incorrecta interpretación de los resultados de la tabla 2, es que **nada en D2 hacía posible predecir** que justo las diferencias esenciales del compuesto de la fórmula I definida en la reivindicación 1 de la presente invención permitirían obtener un compuesto con una IC₅₀ **4 o 5 veces menor que la reportada para el compuesto 52 de D2**.

Así las cosas, es evidente que los compuestos reivindicados presentan un efecto sorprendente e inesperado que de ninguna manera se habría podido deducir a partir de la información divulgada en el estado de la técnica. Es más, el documento D2 sólo tiene un compuesto similar a los reclamados en la solicitud bajo estudio (el compuesto 52), de un total de 103. De hecho, el estudio de D2 evidencia que **los primeros 49 compuestos, que difieren en mayor proporción de los compuestos de la presente invención, presentan mejor actividad que el compuesto 52**. Siendo

así, una persona versada en la materia que hubiese buscado obtener un compuesto con mayor capacidad de inhibición de la actividad del receptor P70S6, habría tomado como punto de partida cualquiera de los primeros 49 compuestos, cuyo IC₅₀ era calificado como A, y no habría optado por efectuar modificaciones a un compuesto que reportaba un IC₅₀ mayor a 50nM, como es el caso del compuesto 52.

Considerando los argumentos antes mencionados es un evidente que la única razón para que una persona versada en la materia, que buscara desarrollar un compuesto con mayor capacidad de inhibición de la actividad del receptor P70S6, eligiera como punto de partida el compuesto 52 del documento D2, es que dicha persona hubiese tenido acceso a la información divulgada en la presente solicitud. Nuevamente es notorio que las conclusiones del señor examinador son el resultado de un análisis en retrospectiva o “hindsight” de la invención.

3.3. El examinador afirma que existía suficiente sugerencia y motivación para intercambiar los anillos que sustituyen la posición 4 de las pirazolo[3,4-d]pirimidinas por estructuras isoelectrónicas, como ocurre entre los anillos de piperazina y piperidina, y para introducir un anillo de imidazol sobre la posición 4 del anillo de piperidina “*con la expectativa razonable de conservar la actividad sobre el receptor P70S6*”.

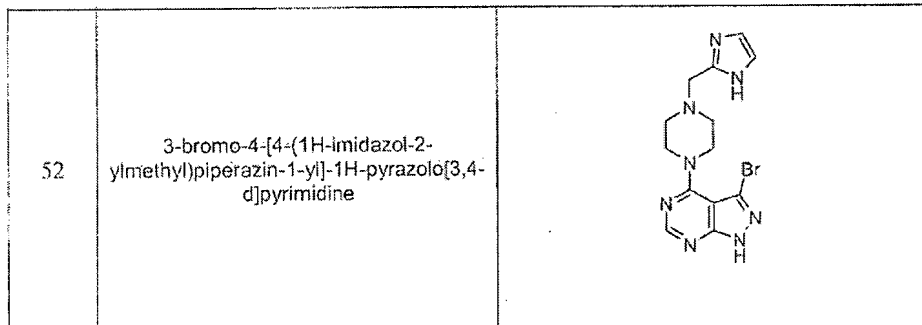
Dentro de este contexto es importante aclarar que aunque los anillos de piperazina y piperidina sean puedan ser copnsiderados isoelectrónicos y bioisostéricos, D1 sólo muestra compuestos con piperazina y los resultados de D2 NO enseñan ni sugieren que un grupo piperidina proporcionaría mejores resultados que un grupo 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, señalada anteriormente.

3.4. a- En relación a los argumentos presentados en respuesta al único examen de fondo, la SIC señala lo siguiente:

- Basándose en las enseñanzas de D1 y D2 ese Despacho encontró que la materia reclamada se encuentra anticipada en gran parte por las enseñanzas de D2, que divulga una estructura de tipo pirazolo[3,4-d]pirimidina sustituida en la posición 4 por (1H-imidazol-2-ilmetil)piperazin-1-ilo], “*para la que además se reporta actividad IC₅₀ menor de 50nM*” (Ver ejemplo 52 página 29 de D2). (Mi subrayado)
- Por lo anterior, la SIC concluye que una persona versada en la materia se encontraba en capacidad de anticipar la serie reclamada introduciendo anillos isoelectrónicos con la expectativa de conservar la misma actividad”. (Mi subrayado)



b- i) Respecto al primer argumento, el solicitante desea hacer énfasis en que la referencia del Examinador sobre la existencia de un compuesto en D2 cuya actividad IC_{50} **es menor** de 50nM resulta imprecisa. El ejemplo 52 en la página 29 de D2 solo hace alusión a la fórmula estructural de dicho compuesto, como se muestra a continuación:



Nada en dicha página indica que la actividad IC_{50} de éste sea menor de 50nM. Por el contrario, el único aparte de D2 que hace alusión al IC_{50} del compuesto 52 se encuentra en la tabla 2 de la página 106, y en él se indica que el Compuesto 52 tiene un $IC_{50} = B$, que según el párrafo [187] corresponde a un valor de **50nM < IC_{50} < 500nM**. En vista de la información anterior es claro que, contrario a lo expresado por el examinador, el compuesto 52 de D2 tiene una actividad IC_{50} **mayor** de 50nM.

Como el examinador reconocerá, dicho valor **es mucho mayor** al reportado para el compuesto del ejemplo 55 de la presente invención, cuyo $IC_{50} = 0.0071\mu M = \mathbf{7.1nM}$ y para el compuesto del ejemplo 57, que tiene un $IC_{50} = 0.0117\mu M = \mathbf{11.7nM}$.

ii) La SIC tiene razón en que “una persona versada en la materia se encontraba en capacidad de anticipar la serie reclamada introduciendo anillos isoelectrónicos con la expectativa de **conservar la misma actividad**”. (Mi subrayado).

Sin embargo, lo que dicha persona versada en la materia **no habría podido anticipar o pronosticar** era que reemplazando piperazina por piperidina e introduciendo un anillo imidazol sustituido con un grupo fenilo sobre la posición 4 del anillo de piperidina, como se plantea en la Fórmula I de la presente solicitud, 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 a partir de la información suministrada por D1 y/o D2.

iii) Finalmente, respetuosamente se le recuerda al examinador que es obligación de esa Entidad tener en cuenta y pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos presentados por el solicitante. En el caso que nos ocupa, el examinador ha ignorado la información

suministrada en la Tabla 1 del memorial radicado el 29 de noviembre de 2012, y al pasar por alto los datos que en ella se suministran continúa afirmando de manera subjetiva, que las diferencias existentes entre los compuestos de D1 y la invención reclamada son obvias, pues el resultado es que se obtiene son compuestos que conservan la capacidad de inhibir la actividad de P70S6.

Si el examinador hubiera considerado la información de la tabla en comento, habría podido establecer que mientras los compuestos 108 y 143 de D1 reportan valores de IC₅₀ de 3,33μM y 5,48μM, respectivamente, los compuestos 55 y 57 de la presente invención muestran una IC₅₀ de 0,0117μM y 0,071μM. Una persona versada en la materia que contara con estos podría fácilmente establecer que los compuestos reivindicados presentan un efecto mejorado e inesperado en la inhibición de la quinasa P70S6.

3.5. Considerando las imprecisiones señaladas a lo largo de este escrito, es claro que las conclusiones a las que llega la SIC son erradas y carecen de sustento técnico a la luz de la divulgación contenida en D1 y/o D2, pues ellas están soportadas en premisas equivocadas y a especulaciones que no han sido probadas, pues ninguna enseñanza de D1 o D2 promueve el cambio de la estructura química de los compuesto que en ellos se divulgan y menos aún, permiten predecir los efectos sorprendentes e inesperados logrados con los compuestos de la presente solicitud.

Es más, la SIC malinterpreta las enseñanzas del arte previo, como se demostró en los puntos anteriores 3,1 a 3,4, pero además, pasa por alto las evidencias que comprueban el efecto técnico inesperado que se logra con los compuestos de la presente solicitud y realiza un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada, sin ubicarse en el tiempo y el momento en que la presente invención fue desarrollada.

En conclusión, de acuerdo con la Resolución aquí recurrida, al parecer para la SIC:

- la comparación estructural de los compuestos no es relevante, pues ellos comparten un núcleo común que es la estructura fusionada de pirazolo [3,4-d]pirimidina y ello es suficiente para asegurar que todos tienen la misma actividad;
- el hecho que los compuestos reivindicados presenten un valor de IC₅₀ 4 o 5 veces menor a los valores reportados para otros compuestos del estado de la técnica, en especial para el compuesto 52, cuya estructura química es la más cercana a los compuestos reclamado, no se considera un evento sorprendente e inesperado;
- así el estado de la técnica evidencie que existían 102 compuestos menos parecidos a los aquí reivindicados y que 49 de ellos tienen una mejor capacidad de inhibición que el



- compuesto 52, una persona versada en la materia habría preferido desarrollar una compuesto con mejorada capacidad inhibitoria a partir del compuesto 52;
- así las pruebas suministradas indiquen que las diferencias existentes entre el compuesto de la invención y los compuestos reportados en D1 y D2 llevan a obtener un inhibidor de P70S6 más potente, se considera que esta mejora inesperada es obvia.

Resulta preocupante que la SIC aplique los criterios anteriormente señalados. Contrario a las apreciaciones de la SIC, las invenciones en el campo farmacéutico corresponden a un “arte impredecible”, de tal forma que una persona del oficio normalmente versada en la materia no puede esperar o predecir razonablemente, los efectos mejorados que surgen al modificar un compuesto e incorporar sustituyentes diferente no pueden ser predichos a simple vista y sin que exista ninguna enseñanza en las anterioridades que motiven o indique que justo los cambios realizados podrían ocasionar una mejora en el comportamiento del compuesto.

Teniendo en cuenta lo anterior, al evaluar el nivel inventivo de una invención, y con el fin de alcanzar una conclusión de no obviedad adecuada, debe retrocederse en el tiempo al momento en que la invención era desconocida, y específicamente evaluar las motivaciones del arte previo que hubieran conducido inequívocamente a la invención reclamada.

La única forma en que el Despacho pudo haber llegado a las conclusiones citadas anteriormente durante el análisis de patentabilidad fue aplicando un análisis en retrospectiva, luego de analizar la presente invención. Este tipo de análisis es conocido en la doctrina y jurisprudencia internacional como análisis en retrospectiva o “hindsight”, el cual se proscribe en el Manual Andino de Patentes (MAP), conforme al cual “...la búsqueda de anterioridades se efectúa *a posteriori*, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de 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, es decir antes de la invención”.¹ (mi subrayado).

Como bien se reconoce en la doctrina y jurisprudencia internacional, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, incertidumbre, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

¹ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 10.2. (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad señala respecto a este tipo de análisis que “*el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante*”² (mi subrayado, mi negrilla). Continúa la misma SIC señalando que “*el examinador de patentes deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante*”³ (mi subrayado, mi negrilla).

En el presente caso, la SIC no aplicó sus mismos lineamientos pues nada en D1 y/o D2 enseña que las diferencias existentes entre los compuestos del estado de la técnica y los compuestos reivindicados llevarían a obtener un compuesto **con una mejor capacidad para inhibir la quinasa P70S6**, así como no motivaría a la persona medianamente versada en la materia a usar como punto de partida compuestos que comparten una gran similitud estructural con el compuesto reclamado **pero tiene una capacidad inhibitoria inferior a la reportada para 49 compuestos divulgados en el mismo documento**. De hecho, la persona medianamente versada en la materia no tendría en cuenta las enseñanzas de D2, pues sus enseñanzas mostraban que los compuestos más parecidos a los que aquí se reivindican tenían una IC₅₀ mayor que 50nM. Mucho menos era posible prever con alguna expectativa de éxito los resultados de IC₅₀ reportados para los compuestos 55 y 57 de la invención.

Si la SIC hubiera realizado un análisis acertado de las enseñanzas del arte previo, y de los datos e información demostrando los efectos sorprendentes y mejorados señalados anteriormente, habría concluido que una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado en dichos documentos la información relevante para desarrollar el compuesto aquí reivindicado. Una conclusión contraria, como la que realiza la SIC, sólo evidencia un análisis en retrospectiva –no válido– de los elementos divulgados en el arte previo, como se señaló anteriormente.

Si la SIC insiste en mantener su afirmación en cuanto a que las anteriores características son una derivación del estado del arte, **solicito respetuosamente se enumeren de manera expresa** los hechos incluidos en el arte previo que conducirían a una persona medianamente versada en la materia a desarrollar los compuestos de la presente invención.

² Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.13.6.3. Páginas 76 y 77. (disponible electrónicamente en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-106.pdf)

³ Ibidem.

B

3.6. Finalmente, me permito señalar nuevamente que en relación con la invención de la presente solicitud, el privilegio de patente ha sido otorgado por parte de las Oficinas de Patentes en Estados Unidos (No. 8093383), Perú (No. 6495), Korea del Sur (No. 10-1088219), Singapur (No. 156452) Sudáfrica (No. 2009/0739), Honduras (No. 5176), Nueva Zelanda (No. 580423), Euroasia (No. 016445), Argelia (No. 6812) y Ucrania (No. 99284).

Aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, es a la vez cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el análisis de solicitudes de patente, en particular en cuanto al nivel inventivo se refiere, son análogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluación y estudio aplicados para determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo entero.

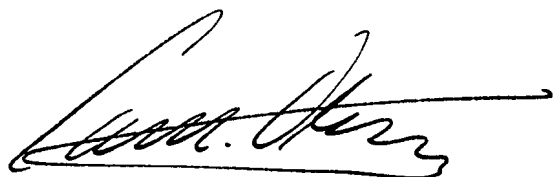
Esto resulta un argumento aún más fuerte si se tiene en cuenta que esta patente fue otorgada en Perú, país que comparte la misma legislación en materia de propiedad industrial, y que debe aplicar los mismos parámetros de evaluación que rigen para la SIC.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295