

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43104

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127785

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. 1514 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE 6-(PIRROLIDIN-3-IL)1H-PIRAZOLO[3,4-D]PYRIMIN-4(5H)-ONA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE PDE9", 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 12 de marzo de 2013 con el No. 09-127785-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PFIZER INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, donde restringe la materia reclamada.

Adicionalmente, manifiesta, respecto al documento D1 que: *"Un análisis de los ejemplos de D1 (138 Ejemplos) demuestra que los compuestos allí ilustrados presentan una sustitución en la posición 6 del núcleo 1H-pirazolo-[3,4-d]pirimidin-4(5H)-ona por los grupos: piridin-4-il (mayoritariamente), 3-metil-2-piridil y 4-quinolinil...mientras que los compuestos de la presente invención están sustituidos únicamente por un grupo pirrolidin-3-il."*

Señala a continuación, haciendo referencia a D2, que *"...no enseña un anillo unido directamente a la posición 6 del núcleo 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4(5H)-ona...Así, dicho documento no podría motivar o guiar a la persona medianamente versada en la materia a incluir en tal posición un grupo pirrolidin-3-il como el que se encuentra en los compuestos de la presente invención..."*

En cuanto se refiere al análisis de nivel inventivo, considera que *"...estamos ante una selección novedosa que presenta un efecto farmacológico sorprendente, por lo que...sin dudar a dudas...la presente invención reviste nivel inventivo..."*

En relación con el efecto técnico de los compuestos reclamados, la recurrente reitera que no hay información en el estado de la técnica que orientaran a la persona normalmente versada en la materia a esperar un efecto sobre PDE9 (tratamiento de Alzheimer), a lo sumo, dice, dichos documentos informan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43104

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127785

solamente sobre una actividad c-GMP-PDE-1 útil en el tratamiento de enfermedades cardíacas.

Finalmente, considera que: *"Así, a todas luces la presente solicitud cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo..."*

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia del documento D1, esta Oficina considera que dicha anterioridad enseña compuestos que son muy similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de que no presenta, de manera específica, el anillo pirrolidin-3-il de la presente solicitud. 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 y dicho efecto técnico sí se presenta, debido a que se cambia totalmente el efecto farmacológico de los compuestos reivindicados en relación con aquellos enseñados en D1.

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 no se revela el anillo pirrolidin-3-il unido directamente al anillo central que sí presentan los compuestos de la solicitud y dicho sustituyente específico no se enseñaba en D2, ya que éste revela sustituyentes C1-C8 cicloalquil y en los ejemplos se demuestra que la presencia de dicho cicloalquilo no es importante para la actividad sobre PDE9, debido a que los ejemplos 39-1, 37-1 y 34 presentan actividad PDE9 sin tener un ciclo, por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia tomaría dicha característica como no esencial para desarrollar compuestos inhibidores de PDE9. Sin embargo, de la lectura de la descripción se aprecia que la presencia del anillo pirrolidin-3-il es indispensable para la actividad inhibidora PDE9 y, por lo tanto, las enseñanzas de D2 no son sugerencias suficientes para desarrollar los compuestos de la presente solicitud.

Por otra parte, resulta del caso señalar, que al aplicar la metodología de problema solución, queda claro que sí hay diferencias estructurales entre los compuestos de los documentos D1 y D2 frente a los de la presente solicitud, las cuales le confiere un efecto técnico que es la inhibición PDE9. Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, el cual es la provisión de inhibidores PDE9 de tipo 6-(pirrolidin-3-il)1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4(5h)-ona, la solución propuesta no es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43104

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127785

obvia ni se deriva del estado de la técnica, ya que allí se revelan compuestos similares, pero con una actividad totalmente diferente y la persona medianamente versada en la materia no los tomaría como enseñanza para llegar a los compuestos reivindicados con la expectativa de que fuesen inhibidores PDE9.

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los compuestos reclamados son similares a aquellos enseñados en D1 y D2, el recurrente demuestra un efecto totalmente diferente respecto a dichos documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En conclusión, ante la presencia de un efecto totalmente diferente 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. 1514 del 28 de enero 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 6-(PIRROLIDIN-3-IL)1H-PIRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4(5H)-
ONA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE PDE9"**

Clasificación IPC: A 61 K 31/519; C 07 D 487/04

Reivindicaciones: 1 a 10 **Radicado:** 09-127785-00013-000 de 12 de
marzo de 2013

Titular: PFIZER INC.

Domicilio: New York, Estados Unidos de América

Inventores: Patrick Robert Verhoest y Caroline Proulx-Lafrance.

Prioridad N°: 60/917.333 **Fecha:** 11 de mayo de 2007 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/IB2008/001125 **Fecha:** 5 de mayo de 2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43104

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-127785

Vigente desde: 5 de mayo de 2008 **Hasta:** 5 de mayo de 2028

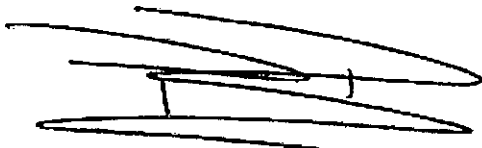
ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, 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 PFIZER INC. y a la sociedad opositora Lafrancol S.A., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 25 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA
office@olartemoure.com

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com

Elaboró: Andres Gil Helffritz ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓