

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-041595- -00012-0000

Fecha: 2013-10-31 14:32:11 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Re.: Expediente No. 11-41.595
Fase Nacional de Solicitud de
Patente PCT
SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
RECURSO DE REPOSICION

En mi calidad de apoderado de la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC domiciliada en 4550 Towne Centre Court, San Diego, Estado de California, E.U.A. por medio del presente escrito le manifiesto que interpongo **RECURSO DE REPOSICION** contra la Resolución No. 55551 de Septiembre 18 de 2013 mediante la cual ese Despacho resolvió negar el privilegio de patente de invención titulado DERIVADOS AMINO [1,2,4] TRIAZOLO [1,5-a] PIRIMIDINA SUSTITUIDA

El propósito de este recurso es que se revoque en su totalidad la providencia impugnada y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 36 reclamadas.

I. HECHOS

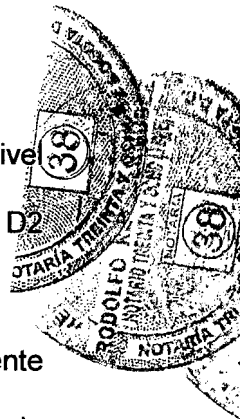
1. El día 5 de Abril de 2011, actuando como apoderado de la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC domiciliada en 4550 Towne Centre Court, San Diego, Estado de California, E.U.A., solicité la iniciación de la fase nacional de la solicitud de patente PCT/US2009/005020 titulada AMINOTRIAZOLOPIRIDINAS Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CINASA.





2. A esta solicitud le correspondió el número de radicación 11041595.

3. A través del oficio 8236 notificado por fijación en lista el 20 de Mayo de 2011 el Despacho me requirió para aportar el comprobante de pago por el excedente de reivindicaciones en el pliego respectivo. De igual forma a través del oficio 8235 notificado en la misma fecha se me requirió para aportar el poder otorgado por la solicitante al igual que el documento acreditativo de la cesión de los inventores a favor de la peticionaria.
4. El primero oficio señalado en el punto anterior fue contestado mediante escrito radicado el 18 de Julio de 2011, y el segundo oficio fue atendido dentro del término de prórroga el 19 y el 26 de Septiembre de 2011.
5. El día 28 de Septiembre de 2012 se publicó esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, y el 1º de Abril de 2013 se radicó la petición para que se efectuara el examen de patentabilidad. Ningún tercero presentó oposiciones contra esta solicitud de patente.
6. Mediante oficio 7608 notificado el 30 de Abril de 2013, la Dirección de Nuevas Creaciones notificó el primer examen de fondo sobre esta solicitud de patente del cual se destacan las siguientes objeciones:
- Se objetó el título inicialmente propuesto por la sociedad solicitante.
 - Se indicó que, en opinión del Examinador, esta solicitud de patente carece de nivel inventivo por la previa existencia de las anterioridades D1 (EP1894931) y D2 (WO03/057695)
 - En este sentido, el Examinador sostuvo que "la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer los compuestos de aminotriazolopiridinas con la actividad deseada puede darse cuenta que a partir de los documentos D1 y D2 los compuestos con un grupo aminotriazol unido a una piridina y una patrón específico de sustitución sobre le núcleo de aminotriazol tienen esta actividad. Tener en cuenta que el objeto de de presente solicitud es una selección no





específica del documento D1, por lo tanto, la actividad como inhibidores y moduladores de cinasa se conserva”.

7. Mediante escrito radicado el 29 de Julio de 2013 se dio respuesta a las objeciones planteadas por el Examinador, en donde se modificó el título de la solicitud, se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio y se argumentó en contra de las opiniones de la Dirección de Signos Distintivos sobre la falta de nivel inventivo.
8. Finalmente, la Resolución 55551 contra la cual interpongo este recurso acepta el nuevo título y el nuevo capítulo reivindicatorio, sin embargo no acepta los argumentos planteados por la solicitante a favor del nivel inventivo de la presente solicitud.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. Tal y como se planteó en el concepto técnico, la providencia impugnada sostiene que “la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer los compuestos de aminotriazolopiridinas con la actividad deseada puede darse cuenta que a partir de los documentos D1 y D2 los compuestos con un grupo aminotriazol unido a una piridina y una patrón específico de sustitución sobre le núcleo de aminotriazol tienen esta actividad. Tener en cuenta que el objeto de de presente solicitud es una selección no específica del documento D1, por lo tanto, la actividad como inhibidores y moduladores de cinasa se conserva.”

También se manifiesta que “...es obvio para la persona normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2, con el fin de lograr compuestos alternativos a los descritos en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por o cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo”.

2. También resalta ese Despacho que “...es necesario aclarar que si bien algunos de los compuestos de la reivindicación 1 modificada demuestran una actividad biológica



f



importantes de todas maneras a pesar de las modificaciones realizadas, se reclama un número elevado de compuestos que sería especulativo afirmar que todos los compuestos presentan ventajas como inhibidores de cinasa, relevantes en comparación con los compuestos inhibidores de cinasa citados en el examen de patentabilidad. De igual manera, no se especificaron los profármacos a los que se refiere el capítulo reivindicatorio, y no es posible extrapolar el resultado de los ensayos realizados con algunos compuestos a la alta variedad de compuestos reivindicados”.

3. La sociedad recurrente reitera que se han aclarado los números de carbonos y heteroátomos para funciones como: arilo, heterociclilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, aralquilo, heteroarilo, y alcoxilo.

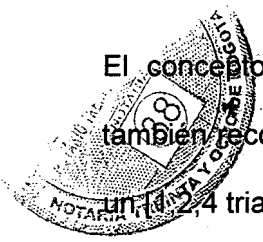
Además, se aclara que la modificación efectuada al capítulo reivindicatorio que se presentó con la respuesta al concepto técnico no supone una ampliación de la materia inicialmente reivindicada, ya que en el capítulo descriptivo se presentan las definiciones de los números de carbono y los heteroátomos para las funciones de los radicales en la sección definiciones de la descripción detallada (Parte IV del capítulo descriptivo (párr. [0023]- [0041], publicación internacional WO 2010/027500).

4. La recurrente sostiene que las reivindicaciones pendientes son novedosas y tienen nivel inventivo sobre D1 y D2, por lo menos, por las diferencias estructurales significativas entre los compuestos acá reivindicados y los compuestos de D2.

Los compuestos reivindicados en esta solicitud contienen un sistema de anillo bicíclico fusionado de 6-5 miembros (en particular, [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas). En contraste, D2 enseña un sistema de anillo bicíclico fusionado de 6-6 miembros (en particular, [1,6]naftiridinas). [1,2,4]triazol[1,5-a]piridinas y [1,6] naftiridinas contienen números diferentes de nitrógenos en diferentes posiciones. Sus estructuras son fundamentalmente diferentes.



5



El concepto del Despacho reconoce la novedad de las reivindicaciones sobre D2; también reconoce que los compuestos de D2 difieren en el núcleo heterocíclico, esto es, un [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas en el presente caso y un [1,6]naftiridinas en el caso de D2.

Las reivindicaciones aquí contenidas son inventivas sobre D2, al menos, porque ninguna enseñanza ni sugerencia en D2 llevaría a una persona medianamente versada en la materia a la solución propuesta en esta solicitud. En particular, esta solicitud se encuentra dirigida a [1,2,4 triazol[1,5-a]piridinas usadas como inhibidores de proteína quinasa, incluyendo inhibidores Syk. D2 revela compuestos estructuralmente diferentes.

5. La providencia recurrida argumenta que una persona ordinariamente versada en la materia podría haber combinado los grupos de sustitución en D2 con el núcleo de piridina en D1 para alcanzar la materia reivindicada en esta solicitud.

De acuerdo con la solicitante, no existe ninguna razón identificable por la cual una persona ordinariamente versada en la materia fuera a combinar los elementos del arte anterior en una forma como lo hace la presente invención. Esa razón o motivación para combinar en esta forma particular sirve como garantía primaria contra una motivación retrospectiva inapropiada. Por lo tanto, la materia acá reclamada es inventiva sobre D1 en Vista de D2 por la razón de que precisamente no hay motivaciones para combinar D1 y D2 en la forma particular necesaria para llegar al resultado que ahora se reivindica.

6. Adicional a lo anteriormente expuesto, se observa que D1 y D2 no revelan cuáles compuestos presentan una actividad biológica ventajosa, mientras que en la presente solicitud se mencionan de forma precisa los compuestos que presentan una actividad biológica determinada.

Para ello nos referimos a la tabla 1 de la descripción de la presente solicitud, en la cual se relacionan aproximadamente 500 compuestos derivados de las triazolopiridinas derivadas de la formula 1, en la cual se presenta el nivel de actividad biológica alcanzado por diferentes compuestos en el ensayo "Syk HTRF".



7. Como se puede ver en dicha tabla, allí se relacionan los compuestos con niveles de actividad biológica de la siguiente manera:

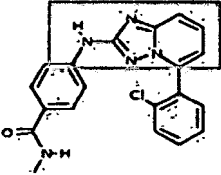
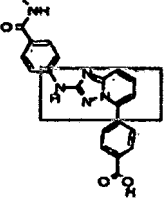
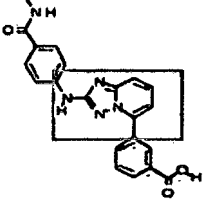
Nivel A: IC 50 entre 1uM y 10uM

Nivel B: IC 50 entre 500nM y 1uM

Nivel C: IC 50 entre 250nM y 500nM

Nivel D: IC 50 0.005 nM y 250nM

y como se presenta a continuación existen varios compuestos incluidos dentro de la reivindicación principal que demuestran un nivel de actividad biológica considerablemente positivo:

22		4-(5-(2-chlorophenyl)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamino)- N-methylbenzamide	378	A
29		4-(2-(4- (methylcarbamoyl)phenylamino)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5- yl)benzoic acid	387.9	A
30		3-(2-(4- (methylcarbamoyl)phenylamino)- [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-5- yl)benzoic acid	388.1	A

Mientras que los documentos citados por el examinador, D1 y D2, no revelan una actividad biológica semejante, únicamente en el documento D2 se revela en la página 54 que los compuestos tienen una actividad biológica en el ensayo "Syk HTRF" de menos de 30uM y los compuestos preferidos de menos de 1 uM. Sin embargo, no hay evidencia de los compuestos que presentan dicha actividad.





8. Por el contrario, en la presente solicitud se revela la estructura de los compuestos y sus diferentes niveles de actividad indicando la forma en que los resultados son ventajosos para el objeto de las reivindicaciones. Se considera que lo anterior supone un avance en el arte pues dichas estructuras y porcentajes de IC50 no habían sido revelados en el estado del arte asociado a dichas moléculas.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

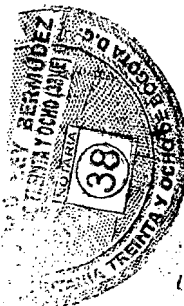
1. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
2. Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Demás normas concordantes y complementarias.

IV. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogotá, D.C.

De Usted Atentamente,

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
C.C. No. 79.397.879 de Bogotá
T.P. No. 68995 del C.S.J.



**PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,
FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circuito de
Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fue
presentado personalmente por:

CASTILLO GIBSON LUIS FELIPE

quien exhibió la: C.C. 79397879

y Tarjeta Profesional No. 68995

y manifestó que la firma y huella que
aparecen en el presente documento
son suyas y que acepta el contenido
del mismo.

(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con
Art. 4 Dec. 1684/96)

Bogotá D.C. 31/10/2013

17h7uj7h55mt5h

RODOLFO REY BERMUDEZ
NOTARIO 38 (E) DE BOGOTÁ D.C.

NOTARIA

38

Verifique en:

www.potanaenlinea.com

A0DDQ1GMO1W5DD6

