

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76412

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-058070

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. 31496 del 14 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS QUE EXPANDEN LAS CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS”, 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 2 de julio de 2014 con el No. 11-058070-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades IRM LLC y THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En cuanto al documento D1, explica que “...en los ejemplos de D1 presentan en posición 2 del anillo purínico los grupos hidrógeno, cloro, alquilo lineales y alquilaminos...es decir...los compuestos ilustrados en D1 no presentan en posición 2 del anillo purínico un grupo tiofenilo, furanilo (etc.)...”

En relación con la anterioridad D2, la recurrente afirma que “...la SIC está descartando no solo las restantes definiciones de D2, sino las enseñanzas de los Ejemplos...es claro que el conector entre la posición 6 del anillo purina (C6) y el fenilo es un grupo –NH-CH₂- sin embargo es pertinente aclarar nuevamente que la Reivindicación 1 no comprende el grupo –NH₂-CH₂ como parte de la definición del grupo L.”

En cuanto al análisis del nivel inventivo, la recurrente reitera que esta Oficina “...cita pedazos de D1 y D2 de manera arbitraria tratando de armar los compuestos de la presente invención como si se tratara de rompecabezas...la única forma en que una persona medianamente versada en la (materia) podría llegar a la combinación de la presente invención siguiendo los argumentos de la SIC, sería al realizar un análisis en retrospectiva...”

Adicionalmente, sobre el efecto técnico reclamado, la recurrente argumenta que “...los compuestos de la presente invención son útiles para aumentar o favorecer la proliferación de células hematopoyéticas. Por el contrario, los compuestos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76412

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-058070

D1 inhiben la proliferación de células madre (es decir)...completamente opuestas y contrarias.”

Finalmente, en relación al método reivindicado de la reivindicación 16, la recurrente reitera que “...a la luz de lo divulgado por D2, y teniendo en cuenta que los compuestos de D1 presentan una actividad farmacológica completamente opuesta a la estimulación de la proliferación de células hematopoyéticas, es claro que ni siquiera combinando las enseñanzas de D1 y D3 la persona medianamente versada en la materia habría llegado al método de la Reivindicación 16.”

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

En relación con la anterioridad D1, se aclara que, efectivamente, allí se revelan compuestos derivados de purinas con actividad inhibitoria sobre la SDKS, virus, proliferación de células hematopoyéticas y de cáncer (resumen, pág. 37), los cuales presentan diferencias estructurales a nivel de C6 del anillo purínico y dicha diferencia le confiere una actividad promotora para incrementar o expandir células madre en el tratamiento de enfermedades tales como cáncer, lupus, esclerosis y leucemia, pero dicha actividad ya había sido sugerida por D1, el cual enseña que los compuestos allí divulgados son adecuados como inhibidores de la proliferación células hematopoyéticas en el tratamiento de cáncer, lupus o esclerosis múltiple (pág. 29-30), es decir, tanto los compuestos reclamados como aquéllos revelados en D1 son adecuados en el tratamiento de enfermedades proliferativas y autoinmunes. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de compuestos con actividad sobre el crecimiento de las células madre para el tratamiento del cáncer o enfermedades autoinmunes podría tomar los compuestos revelados en D1 para llegar a la materia reclamada manteniendo su actividad farmacológica final, concluyéndose que el documento D1 sí es relevante para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Igualmente, se reitera que la relevancia de los compuestos revelados por D2 radica que las purinas alquiladas en posición 6 igualmente mantienen la actividad anti-cáncer al inhibir las quinasas (Resumen, pág. 32-33). Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia en búsqueda de mantener la actividad anti-cáncer de los compuestos de D1, usaría las enseñanzas de D2 para llegar a solucionar dicho problema, es decir, la anterioridad D2 sí es relevante para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de compuestos que actúan sobre proliferación de células madre en el tratamiento del cáncer tomaría las enseñanzas de los documentos D1 y D2 para llegar a la materia reclamada, afectando el nivel inventivo para los compuestos reivindicados. En conclusión, el análisis efectuado por esta Oficina no es de tipo retrospectivo como lo pretende hacer ver la recurrente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76412

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-058070

Respecto al efecto técnico que presenta el objeto reivindicado, queda claro que si bien los compuestos reivindicados presentan un efecto promotor sobre las células madre hematopoyéticas, este es un efecto intermedio, pues es evidente que los compuestos reclamados tienen una actividad final sobre enfermedades proliferativas (cáncer) y autoinmunes (esclerosis múltiple), al igual que lo revelado en la anterioridad D1, cuyos compuestos, a pesar de presentar una actividad inhibitoria en el crecimiento de células hematopoyéticas, igualmente son efectivos en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, esclerosis múltiple y lupus (pág. 29-30); asimismo, D2 enseña que compuestos purínicos sustituidos en posición 6 mantienen una actividad inhibidora de quinasas útiles en el tratamiento del cáncer (pár. 125-130). Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia entendería que tanto los compuestos de la invención como los compuestos D1 y D2 tienen el mismo efecto técnico final y no podría reconocer un efecto sorprendente o mejorado de lo reclamado contra lo ya conocido en el tratamiento del cáncer o de enfermedades autoinmunes.

Finalmente, respecto al método de la reivindicación 16, la anterioridad D3 ya revelaba métodos ex vivo para la optimización de células hematopoyéticas, poniendo en contacto las células en contacto con agentes químicos, por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de modificar dicho método, utilizaría los compuestos de D1, los cuales modifican el crecimiento de células hematopoyéticas en el tratamiento del cáncer y así llegar al método reclamado sin ejercicio alguno de actividad inventiva.

Por lo anteriormente expuesto, se aclara que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 31496 del 14 de mayo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76412

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-058070

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades solicitantes IRM LLC y THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández