

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20179

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-030983

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. 49878 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FORMADOS POR DOS ANILLOS BICÍCLICOS, QUE SON INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K Y TIENEN ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA”, 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 02 de octubre de 2014 con el No. 12-030983-00015-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad INTELLIKINE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente presenta una modificación que consiste en un nuevo capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-030983-00014-0000, de fecha 02 de octubre de 2014.

Por otra parte, señala que “...hubiera resultado imposible para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica llegar a los compuestos como los que actualmente se reclaman basada en las enseñanzas de las referencias citadas sin el beneficio de la retrospectiva.”

En este sentido, señala que la persona del oficio normalmente versada en la materia, para llegar a los compuestos de las reivindicaciones a partir de los documentos D1 y D2, tendría que “(1) modificar por lo menos los compuestos de D1 y/o D2 en la posición correspondiente a W^3 en los compuestos de las reivindicaciones pendientes para que comprendieran un átomo de nitrógeno en lugar de un átomo de carbono, oxígeno o azufre, y; (2) tendría que seleccionar la porción benzoxazol en la posición R^3 en la orientación específica como actualmente se reclama en ausencia de un solo compuesto de D1 o D2 que comprenda una porción benzoxazol (...) tendría que seleccionar un benzoxazol sustituido con amino en la posición específica como se reclama actualmente sin ninguna enseñanza de D1 o D2.”

Aunado a lo anterior, indica que en el documento D1 “...todos los compuestos ejemplificados poseen la porción morfolinilo en la posición que correspondería a R^1 (...)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20179

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-030983

una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica inferiría razonablemente que la porción morfolinilo en la posición correspondiente a R¹ (...) es una característica técnica esencial para la actividad favorable de PI3K y no estaría motivada a perseguir nuevos inhibidores PI3K que omitan esta característica esencial. Esta diferencia no se subsana con D2 (...) todos los compuestos ejemplificados no pueden ser hidrógeno en la posición que corresponde a la posición R¹...”

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado, se acepta toda vez que se encuentra soportado en la descripción, no implica ampliación de materia y cuenta con el pago de la tasa correspondiente.

Ahora bien, es importante aclarar que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda vez que los documentos D1 y D2 fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad. Asimismo, con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2.

En lo que tiene que ver con los documentos D1 y D2, ninguno divulga ni sugiere el núcleo central imidazo[1,2-a]piridina. La anterioridad D1 enseña como núcleo central 4a,7a-dihidrofuro[3,2-d]pirimidina o 4a,7a-dihidrotieno [3,2-d]pirimidina, los cuales difieren de la invención en que la posición W3 corresponde a O o S, mientras que en la presente solicitud corresponde únicamente a N; también difieren en que la posición W4 corresponde a un átomo de carbono y no a uno de nitrógeno. No obstante lo anterior, en la posición R1 tiene un grupo morfolinilo esencial para la actividad de los compuestos de dicha anterioridad, el cual corresponde a un átomo de hidrógeno en el nuevo capítulo reivindicatorio. Asimismo, tampoco enseña de manera específica el sustituyente 1,3-benzoxazol sustituido con amino en la posición R3, según nomenclatura de la anterioridad.

Por su parte el documento D2 no suple las deficiencias del documento D1. La anterioridad D2 no divulga el núcleo central imidazo[1,2-a]piridina, como se mencionó anteriormente, por lo que de ninguna manera sugiere que las posiciones W3 y W4 correspondan a N. Además, no enseña que el sustituyente R3, según nomenclatura de la anterioridad, corresponda específicamente a 1,3-benzoxazol sustituido con amino, sino que ejemplifica otros grupos heteroarilo diferentes. Tampoco orienta al versado en la materia para cambiar el grupo morfolinilo de los compuestos del documento D1 por un átomo de hidrógeno, toda vez que en la posición R4, equivalente a R1 en la invención, ningún sustituyente es hidrógeno.

Así las cosas, la conjunción de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no orienta a la persona del oficio normalmente versada en la materia para obtener los compuestos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20179

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-030983

ahora reclamados sin necesidad de emplear actividad inventiva. Es decir, el nuevo capítulo reivindicatorio tiene nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 12-030983-00014-0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 5-(IMIDAZO[1,2-a]PIRIDIN-6-IL)-1,3-BENZOXAZOL-2-AMINA COMO INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K”.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49878 del 22 de agosto de 2014, 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 5-(IMIDAZO[1,2-a]PIRIDIN-6-IL)-1,3-BENZOXAZOL-2-AMINA
COMO INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K ”**

Clasificación IPC: C07D401/14//413/04//413/14//417/04; A61K31/54; A61P35/00.

Reivindicaciones: 1 a 8, incluidas en el Radicado No. 12-030983-00014-0000.

Titular: INTELLIKINE, INC.

Domicilio: La Jolla, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Pingda Ren, Yi Liu, Liansheng Li, Katrina Chan, Troy Edward Wilson y Simon Fraser Campbell.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:20179

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-030983

Prioridad N°: 61/234,617 **Fecha:** 17 de agosto de 2009. **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2010/045816 **Fecha:** 17 de agosto de 2010.

Vigente desde: 17 de agosto de 2010 **Hasta:** 17 de agosto de 2030.

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: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad INTELLIKINE, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, hrubio@rubiolawyers.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez