

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

Doctor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-030983- -00015-0000

Fecha: 2014-10-02 15:10:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

REF: Expediente No. 12-030983
Patente de Invención: "COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FORMADOS POR DOS ANILLOS BICÍCLICOS, QUE SON INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K Y TIENEN ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA".
Solicitud Internacional No. PCT/US2010/045816
Titular: INTELLIKINE, INC.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.49878 DE 22 DE AGOSTO DE 2014, NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 26 DE AGOSTO DE 2014, DESFIJADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de **INTELLIKINE, INC.**, domiciliada en 10931 North Torrey Pines Road, Suite 103, La Jolla, California 92037, Estados Unidos de America; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No.49878 de 22 de agosto de 2014, notificada por fijación en lista el 26 de agosto de 2014 y desfijada el 26 de septiembre de 2014; con el propósito que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada "**COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FORMADOS POR DOS ANILLOS BICÍCLICOS, QUE SON INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K Y TIENEN ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA**", conforme lo siguiente:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 2 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

Manifiestar:

1. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION IMPUGNADA

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su Despacho deniega el privilegio de patente de invención denominada: **"COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FORMADOS POR DOS ANILLOS BICÍCLICOS, QUE SON INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K Y TIENEN ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA"** solicitado por mí representada la sociedad INTELLIKINE, LLC., al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, y que de conformidad con el estado de la técnica, la solicitud de estudio resulta obvia. Se puede establecer con la simple lectura de la Resolución que esa división de ninguna manera considera la inversión, la importancia y el alcance del objeto de la presente solicitud y a pesar de tener novedad y nivel inventivo decide negarla, haciéndose una interpretación que no se ajusta a las disposiciones vigentes.
- 1.3. En efecto la Resolución 49878 no considero de ninguna manera el problema técnico solucionado por la presente invención, el cual fue claramente definido en los antecedentes y en la respuesta a la acción oficial emitida por esa entidad.

2. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- 2.1. El examinador considera que la solicitud en estudio no puede considerarse inventiva y se ve afectada en vista de las referencias de los documentos:
 - **D1 (US 2008/0076758)**
 - **D2 (WO 2009/097446)**

Específicamente, se señala que habría sido obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica modificar los compuestos

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 3 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

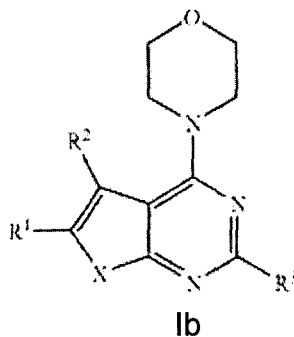
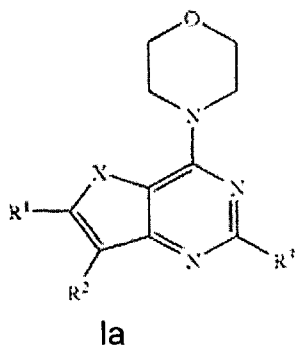
Octubre 2014

descritos en D1 y D2 a fin de llegar a los compuestos que se reclaman en las reivindicaciones. El solicitante respetuosamente manifiesta que está en total desacuerdo con los planteamientos del examinador, por los siguientes motivos:

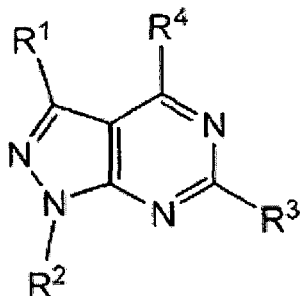
El solicitante de la presente solicitud de patente de invención y conforme lo establece el artículo 34 de la Decisión 486, presento una modificación voluntaria a las reivindicaciones - que fueron objeto de rechazo por parte de la autoridad - con el único propósito de subsanar las objeciones y que sea otorgada la solicitud en trámite. En este sentido, el titular señala que los compuestos que están dentro del alcance de las reivindicaciones enmendadas son **inhibidores potentes de PIK3**.

En primer lugar, el titular de la invención desea manifestar 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.

El solicitante señala respetuosamente que tanto la fórmula Ia como la fórmula Ib de D1



y la fórmula I de D2



HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 4 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

requieren un X (O o S), un CH, o un grupo CR¹ en la posición correspondiente a W³ en los compuestos de las reivindicaciones pendientes para esta solicitud; toda vez que las cláusulas pendientes requieren que W³ sea N. Como resultado, es importante destacar al examinador que *no existe materia superpuesta entre el alcance de D1 o D2 y las reivindicaciones pendientes.*

Adicionalmente, con respecto a la porción de benzoxazol de las reivindicaciones anexas, deseamos llamar la atención del examinador sobre el hecho de que D1 describe fórmulas genéricas Ia y Ib, ambas mostradas anteriormente, así como en la porción R³ de D1 (que corresponde a la posición que sostiene la porción benzoxazol en los compuestos de las reivindicaciones pendientes). Más aún, el solicitante desea llamar la atención del examinador también en el vasto número de porciones que caen dentro del alcance de R³. De manera similar, D2 describe una fórmula genérica I, mostrada anteriormente, en donde R³ corresponde a la posición que sostiene la porción benzoxazol de los compuestos de las reivindicaciones pendientes y abarca una vasta selección de porciones de heterociclos de C₂-C₂₀ unidos a carbono y heteroarilo de C₁-C₂₀ unidos a carbono; sin embargo, ni D1 ni D2 describen un solo compuesto en donde R³ sea benzoxazol, mucho menos una porción de benzoxazol con la estereoquímica particular como se requiere en las reivindicaciones actualmente pendientes.

Por lo tanto, para llegar a los compuestos de las reivindicaciones, como argumenta la Oficina de Patentes Colombia, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica tendría que:

- (1) modificar por lo menos los compuestos de D1 y/o D2 en la posición correspondiente a W³ 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 R³ en la orientación específica como actualmente se reclama en ausencia de un solo compuesto de D1 o D2 que comprenda una porción benzoxazol.

En adición a lo antes expuesto, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica tendría que seleccionar un benzoxazol sustituido con

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 5 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

amino en la posición específica como se reclama actualmente sin ninguna enseñanza de D1 o D2.

Por tanto, no existe ninguna sugerencia o motivación ni en D1 o D2, solos o en combinación, para modificar los compuestos de manera que se pueda llegar a los compuestos de la presente solicitud, y tampoco existiría ninguna expectativa de éxito para lograr esto. Esto es particularmente relevante en vista del hecho de que las reivindicaciones que se anexan abarcan un género más reducido y específico de compuestos. En consecuencia, definitivamente no sería el caso que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica llegara a las reivindicaciones actualmente pendientes como las que se han modificado en vista de D1, D2 o la combinación de éstos. En ausencia de cualquier motivación o sugerencia en las referencias citadas para realizar las modificaciones requeridas específicas, cualquier conclusión aseverando que los compuestos de la presente solicitud son obvios en vista de D1 y/o D2 estará basada únicamente en un estudio retrospectivo de la solicitud.

En segundo lugar, las enseñanzas de D1, solo o en combinación con D2, se alejan de los compuestos de la presente solicitud como se reclaman actualmente. En D1, las tablas 1a y 1b muestran claramente que todos los compuestos ejemplificados poseen la porción morfolinilo en la posición que correspondería a R¹ de los compuestos que se reclaman actualmente. Más aún, los datos de actividad PI3K presentados en el ejemplo 8 y la Tabla 2 de D1 muestran que la inhibición de PI3K deseable se observa con los compuestos que poseen esta porción de morfolinilo. De esta manera, basados en las enseñanzas de D1, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica inferiría razonablemente que la porción morfolinilo en la posición correspondiente a R¹ en el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta con el presente respetuoso recurso, 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 deficiencia no se subsana con D2, como la Tabla 1 que claramente muestra que todos los compuestos ejemplificados no pueden ser hidrógeno en la posición que corresponde a la posición R¹ de los compuestos que se reclaman actualmente en la solicitud. Como D2 no especifica cuáles de los más de 80 compuestos descritos se probaron para la inhibición de PI3K y tampoco proporciona ningún dato de inhibición específica para PI3K, se puede inferir de manera razonable que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica seleccionaría

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 6 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

los compuestos ejemplificados como los compuestos líderes o más importantes. Fuera de las numerosas posibilidades descritas para la posición que corresponde a R¹ en las cláusulas actuales de la presente solicitud, los compuestos ejemplificados de D2 pueden ser arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, -OR¹⁹, NR¹⁰R¹³, y muchos otras más, pero no hidrógeno. En contraste, las reivindicaciones de la presente solicitud – como han sido modificadas - recitan que R1 debe ser hidrógeno. Estas reivindicaciones no permiten que R¹ sea morfolinilo y así, no contienen la característica técnica esencial comprendida por los compuestos de D1. Adicionalmente, toda vez que las reivindicaciones pendientes para esta solicitud no permiten que R1 sea ninguno de los sustituyentes mostrados por los compuestos ejemplificados por D2, las reivindicaciones no resultarían evidentes en vista de las referencias citadas D1 o D2, o una combinación de éstas

2.2. Conclusión

Tal y como hemos mencionado anteriormente, existen diferencias significativas en cómo se resuelve el problema técnico planteado. Es más existen diferencias significativas incluso en el objeto de la invención. Por tanto ni D1 ni D2 describen los compuestos de la presente solicitud tal y como ha sido enmendada. Por tanto, la presente invención es patentable según lo establecido en la Decisión 486, ya que todas las referencias citadas en la Resolución impugnada han sido analizadas y los argumentos en contra de la patentabilidad de la solicitud se han superado.

2.3. **Conforme lo establece el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el solicitante radico ante su Despacho una modificación voluntaria a las reivindicaciones sin que esto implique ninguna ampliación a la materia. Por tanto, respetuosamente solicito tener en cuenta el nuevo pliego de reivindicaciones presentado al momento de resolver el presente recurso.**

2.4. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 7 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

3. PETICIONES.

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta la modificación voluntaria del capítulo reivindicatorio presentado conforme lo establece el Artículo 34 de la Decisión 486; los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder con la concesión total o parcial de la Patente de Privilegio de Invención, **“COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FORMADOS POR DOS ANILLOS BICÍCLICOS, QUE SON INHIBIDORES DE LAS QUINASAS PI3K Y TIENEN ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA”**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

1). **REVOCAR** la Resolución No.49878 de 22 de agosto de 2014, y en su lugar proferir otra en la que otorguen en forma total o parcial las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.

2). **REVOCAR** la Resolución No.49878 de 22 de agosto de 2014, y en su lugar proferir otra en la que si su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada total o parcialmente, como respetuosamente lo solicito.

4. PRUEBAS.

4.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.

4.2. Modificación Voluntaria del Capítulo Reivindicatorio presentado ante su Despacho el 2 de octubre de 2014.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 8 de 8

Expediente No. 12-030983

Recurso de Reposición

Octubre 2014

4.3. Resolución No.49878 de 22 de agosto de 2014.

4.4. La actuación surtida.

5.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en las normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

6.- OPORTUNIDAD.

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 26 de agosto de 2014, desfijada el 26 de septiembre de 2014, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

7.- NOTIFICACIONES.

Mí representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134