

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081901

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. 76510 del 16 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE CINASAS, E INDICACIONES PARA ELLO”, 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 30 de enero de 2015 con el No. 12-081901-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PLEXXIKON, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto de 11 reivindicaciones y, según el cual, se limita el alcance de la invención.

Respecto al documento D2, la recurrente asegura que “...los compuestos de la presente invención corresponden a derivados de pirrolo[2,3-b]pirimidina, mientras que los compuestos de D2 son derivados de pirrolo[2,3-b]piridina. Asimismo, la presente invención se diferencia de D2 en tanto la primera contiene una sustitución en la posición 4 del anillo de pirrolo[2,3-b]pirimidina, mientras la segunda no comprende ninguna sustitución, sino que la contiene en posición 5....”

En relación con la anterioridad D3, la recurrente asegura que “...solo divulga una generalidad de compuestos...igualmente D3 enseña que el grupo Ar1 corresponde a un heteroarileno...en consecuencia la persona medianamente versada en la materia no se vería motivada a obtener un grupo fenilo...así D3 no presenta ninguna enseñanza que complemente las falencias del documento D2...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081901

adicionalmente ninguno de los compuestos ejemplificados en D3 comprenden un grupo pirrolo[2,3-b]pirimidina...

En relación con el análisis de nivel inventivo, la recurrente asegura que “...nada en el arte previo (D2 y D3) habría guiado específica e inequívocamente a la persona versada en la materia a obtener los compuestos de la presente invención, y mucho menos esperar que tales compuestos resulten ser más potentes que los conocidos en el arte previo.”

Finalmente, respecto al efecto técnico de los compuestos reivindicados, la recurrente afirma que “...los compuestos de la presente solicitud resultan ser en promedio 100 veces más potentes a los compuestos dados a conocer en D2...”

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 el mismo no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a la anterioridad D2, se aclara que la misma enseña compuestos moduladores de kinasa de fórmula (III) para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes (pág. 2 y 8), entonces la diferencia que hay con los compuestos reivindicados radica en que en D2 revela un anillo de pirrolo[2,3-b]piridina, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D1 igualmente revela que sus compuestos de fórmula III poseen un $IC_{50} < 1$ nM frente a las kinasas (pár. 82-87). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de compuestos alternativos a los enseñados en D2, escogería un núcleo anillo de pirrolo[2,3-b]-pirimidina con la expectativa de obtener el producto deseado con actividad contra las kinasas de $IC_{50} < 1$ nM, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto a la anterioridad D3, se aclara que su relevancia se basa en el hecho de proveer compuestos moduladores de kinasa cuyo núcleo central es un anillo de pirrolo[2,3-b]pirimidina (ver sexta estructura a pár. 13, pág. 9), por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia, procedería a incluir el núcleo de D3 dentro de los compuestos de D2 para llegar a la materia reclamada y que la misma mantenga su actividad moduladora de kinasa con IC_{50} a nivel de nanomolar. En conclusión, sí hay enseñanzas específicas de compuestos moduladores de kinasas con núcleo de pirrolo[2,3-b]pirimidina en D3, al contrario de las afirmaciones de la recurrente.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba moduladores de kinasas derivados de pirrolo[2,3-b]piridina con $IC_{50} < 1$ nM (D2), así como derivados de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081901

pirrolo[2,3-b]pirimidina moduladores de kinasa con actividad inhibitoria a nivel de nanomolar (D3). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener compuestos moduladores de kinasa alternativos a los del estado de la técnica, procedería a combinar las enseñanzas de los documentos D2 y D3 para llegar a los compuestos reivindicados, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes para obtener el proceso reclamado sin hacer uso de un análisis retrospectivo.

Finalmente, de la lectura de la descripción, se aprecia que los compuestos de la invención presentan una actividad mixta frente a las kinasas estudiadas, ya que muchos de los compuestos estudiados presentan actividad tanto mayor como menor a 0.1 micromolar frente a los diferentes tipos de kinasas estudiadas; asimismo, los datos ofrecidos en las tablas de las páginas 210-211 de la descripción no ofrecen cifras exactas que comprueben de manera contundente el efecto mejorado que se reclama. Además, D2 ya enseñaba que sus compuestos presentan una actividad moduladora de kinasa menor a 1 nanomolar (ver pár. 82-87), por lo que se puede concluir que el efecto técnico de los compuestos reclamados es similar o, incluso, menor al reportado para los compuestos de D2.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera 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. 76510 del 16 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38780

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-081901

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante PLEXXIKON, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

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: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez