

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11255

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-115817

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. 49831 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “NUEVOS DERIVADOS DE PIRAZOL TERAPÉUTICAMENTE ÚTILES COMO INHIBIDORES SIMULTÁNEAMENTE POTENTES DE LAS QUINASAS JANUS JAK1, JAK2 Y JAK3”, 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 10 de octubre de 2014 con el No. 12-115813-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ALMIRALL S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones, según el cual, se limita aún más el alcance de la invención reclamada.

Igualmente, presenta una solicitud divisional con radicado No. 14-225908-00000-0000, compuesta por 9 reivindicaciones, según la cual, no se amplía la materia inicialmente presentada.

En relación con el documento D1, la recurrente afirma que los compuestos allí descritos “...son inhibidores selectivos de la quinasa JAK2 sobre la quinasa JAK3...por lo tanto, D1 aleja claramente al experto en la materia sobre la inhibición de otras quinasas JAK distintas de JAK2....” Para sustentar lo anterior, la recurrente presenta una tabla comparativa (tabla 1).

Respecto a la anterioridad D2, asegura que “...los compuestos descritos en D2 son inhibidores de CHK-1 (y)...el experto en la materia no llevaría a cabo esta selección a la vista de lo descrito en D2 debido a que entre los compuestos descritos en D2, estos grupos pirazolo[1,5-a]piridina/pirazolo[1,5-a]pirazina no son los más activos.” Para apoyar su argumento, la recurrente presenta la tabla 2.

Asimismo, la recurrente modifica uno de sus compuestos con las enseñanzas de la anterioridad D2, presentando los resultados en la Tabla 3 y concluyendo que “...la enseñanza de D2 no llevaría a obtener compuestos inhibidores pan-JAK, es decir, que sean simultáneamente potentes inhibidores de las quinasas JAK1, JAK2 y JAK3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11255

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-115817

Respecto al análisis de nivel inventivo, la recurrente insiste que “...la materia de la invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que dichos documentos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales del compuesto de fórmula I...”

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

En primer lugar, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto con el presente recurso, debido a que la condición puesta por la recurrente en la reivindicación 1, a saber, “...*distinto de...* (mencionando 8 compuestos)” , implica una ampliación de materia, ya que los 8 compuestos exceptuados dentro de la reivindicación principal no son los mismos que se encuentran dentro de los compuestos exceptuados en la descripción (ver pág. 23-24, 28-30 y 153-154) y, por lo tanto, incluir una nueva excepción implica que se amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486. En conclusión, se tendrá en cuenta la materia denegada contenida en el capítulo reivindicatorio con radicado 12-115817-00009-0000 del 18 de julio de 2014.

Asimismo, se informa que la solicitud divisional con radicado 14-225908-00000-0000, será objeto de definición en el expediente respectivo.

En cuanto a la anterioridad D1, se aclara que la misma enseña derivados de pirazolo[1,5-a]pirimidinas que son inhibidores de las quinasas JAK (pár. 105-107, y reivindicaciones), que se diferencian de la materia reclamada en la estructura del núcleo, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D1 igualmente revela que sus compuestos presentan comportamientos parecidos en la inhibición de JAK2 y JAK 3 (ver compuestos 28, 33, 40, 43, 55, 86, 100, 111, 115, 126, 132, 134, 137, 140, 152 y 171 de las tablas 3I, 3II y 3III). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de compuestos inhibidores JAK alternativos a los de D1, los modificaría de forma obvia para llegar a la materia reclamada y que la misma mantuviese sus propiedades inhibitorias JAK en el tratamiento del cáncer. Igualmente, respecto de la tabla 1, se tiene que allí solamente se hace mención a 3 compuestos, los cuales no se pueden extrapolar a la gran cantidad de posibles compuestos que se reivindican, además, se insiste que hay 16 compuestos en D1 que presentan la misma actividad pan-JAK; en conclusión, la tabla 1 no es prueba suficiente para demostrar un efecto mejorado de lo reclamado frente a las sugerencias del documento D1.

En relación con las enseñanzas de D2, se aclara que su relevancia se basa en proporcionar derivados de pirazolo [1,5-a]pirazina con la sustitución piperidin-pirazin-amina con actividad anti-cancer (pág. 114, resumen y reivindicaciones), por lo tanto, la persona versada en la materia utilizaría dichas enseñanzas para

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11255

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-115817

modificar los compuestos de D1 y así llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener su actividad anti-cáncer, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. Vale la pena aclarar que la tabla 2 se limita a mostrar la actividad inhibidora CHK-1 de algunos de los compuestos de D2, pero sin contrastarlos con los de D1, asimismo, la tabla 3 se limita a mostrar la actividad de un compuesto en particular con un radical tert-butoxicarbonilo que no es igual al radical tertbutilo, sugerido en D2 y que sí hace parte del alcance de la materia reclamada. En conclusión, la tabla 3 no es prueba relevante para demostrar el nivel inventivo de la presente solicitud.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba derivados de pirazolopirimidinas inhibidoras de por igual de quinasas JAK1 y JAK2 (D1: reivindicaciones, tablas 3I, 3II y 3III) , así como compuestos derivados de pirazolopirazina con grupos heterocíclicos unidos al núcleo con actividad anti-cáncer (D2: pág. 114, resumen y reivindicaciones), Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener compuestos anti-cáncer inhibidores pan-JAK, procedería a utilizar las enseñanzas de D1 y D2 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, los compuestos que ahora se reclaman son una alternativa obvia de aquéllos enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes, como un todo para desarrollar de manera obvia los compuestos reclamados.

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. 49831 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11255

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-115817

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ALMIRALL S.A. y a la sociedad opositora LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LARANCOL S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 13 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, CAVELIER@CAVELIER.COM

Doctor(a)
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, INFO@REYES-ABOGADOS.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández