



No. 12-131459- -00009-0000

Fecha: 2014-11-06 15:39:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

As. 121.657

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **12 -131.459**– solicitud de patente de invención a favor de **SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC**. Título: **COMPOSICIONES Y KIT QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE CINASA TOR.**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 56435 del 23 de Septiembre de 2014, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución No. 56435 arriba citada niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2010062571	<i>"mTOR kinase inhibitors for oncology indications and diseases associated with the mTOR/P13K/AKT pathway"</i>	3/Junio/2010
D2	WO2006018182	<i>"Combinations for the treatment of diseases involving cell proliferation"</i>	23/Febrero/2006
D3	US2009023724	<i>"Heteroaryl compounds, compositions thereof, and methods of treatment therewith"</i>	22/Enero/2009

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de novedad en vista de los documentos D1, D2 y D3.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"COMPOSICIONES Y KIT QUE COMPRENDEN INHIBIDORES DE CINASA TOR"**.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 56435 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de novedad. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su Despacho en contra de la novedad de la invención y expuestas en la Resolución No. 56435.

Como primera medida, es preciso notar que el alcance de la presente invención ha sido restringido y delimitado en esta instancia a fin de establecer una clara diferenciación frente al estado de la técnica, razón por la que ponemos a su disposición un nuevo pliego reivindicatorio que consta de tres (3) reivindicaciones, las cuales se mantienen plenamente sustentadas por las divulgaciones del capítulo

descriptivo y no exceden de ningún modo el alcance de la invención previamente reclamada.

Con relación a dicho nuevo pliego reivindicatorio, vale la pena destacar que la reivindicación 1 especifica ahora que el inhibidor de cinasa TOR se acompaña de 2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos en la composición, evitando de esta forma hacer referencia a términos genéricos y ajustando de manera fiel el alcance de la presente invención a la materia divulgada en el capítulo descriptivo.

A partir de tal modificación, solicitamos respetuosamente sea reconocido que la materia reclamada ya no incurre en ninguna falta de claridad y que la misma constituye una justa generalización de las divulgaciones del capítulo descriptivo del a presente solicitud.

Adicionalmente, es de notar que todas las referencias a la proteína AMPK fueron retiradas de la reivindicación 2 y que, por su parte, la reivindicación 3 fue eliminada del actual pliego reivindicatorio, con lo cual se establece un alcance mucho más definido para la presente invención.

Con base en lo anterior, procedemos a demostrar que la materia descrita en dicho nuevo pliego reivindicatorio es completamente novedosa, inventiva y por lo tanto patentable a pesar de las divulgaciones de los documentos D1, D2 y D3 citados por el señor Examinador, los cuales carecen de información relevante para desvirtuar dichos requisitos.

Así pues, encontramos que a pesar de divulgar una serie de compuestos inhibidores de TOR cinasa, los documentos D1, D2 y D3 pertenecientes al estado de la técnica relacionado con la presente invención fallan completamente en anticipar o sugerir la totalidad de la materia reclamada en la nueva reivindicación 1, razón por la que consideramos que dichas referencias no desvirtúan de manera contundente la novedad de la presente invención.

Concretamente, reiteramos que el alcance de la reivindicación 1 fue limitado mediante la mención exacta de los posibles segundos agentes activos que incorpora la composición de la presente invención, es decir, **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos**, los cuales no se incluyen en las composiciones descritas por los documentos D1, D2 y D3 y por tanto, restauran la novedad de la presente invención en vista de tales divulgaciones.

En este orden de ideas, es nuestra intención destacar que ninguno de los documentos en mención contempla la posibilidad de desarrollar una composición farmacéutica que comprenda:

- (i) Un inhibidor de cinasa TOR; y
- (ii) 2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos,

como es el caso de la presente invención y por lo tanto, los mismos no representan soporte documental suficiente que permita atribuirle falta de novedad a la presente divulgación.

Con base en este hecho, concluimos que las modificaciones realizadas al actual pliego reivindicatorio permiten establecer una clara diferenciación entre esta y el estado de la técnica definido por las divulgaciones de los documentos D1, D2 y D3, y que debido a esto, la novedad de la composición reivindicada se ve completamente reestablecida, hecho que solicitamos sea reconocido mediante el retiro de la respectiva objeción.

De la mano con lo anterior, es preciso mencionar que las referencias citadas en lugar de dar a conocer o motivar de algún modo la inclusión de **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos** como parte de una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de cinasa TOR, enseñan un sinnúmero de posibles agentes terapéuticos adicionales que sin duda alguna alejarían al versado en la materia del objeto de la presente invención en la medida que motivan el desarrollo de composiciones completamente distintas a la aquí reclamada.

En este sentido, solicitamos respetuosamente al señor Examinador dirigir su atención a la materia divulgada en el párrafo [0124] del documento D1; el párrafo [0064] del documento D2; y el párrafo [0262] del documento D3, en donde cada una de las referencias citadas motiva la inclusión de una serie de agentes terapéuticos que, además de ser bastante extensa, excluye completamente los agentes **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina y pemetrexed** aquí reivindicados.

Dicho esto, cabe resaltar que a partir de las enseñanzas de los citados documentos D1, D2 y D3 el versado en la materia podría concebir el desarrollo de una cantidad infinita de composiciones terapéuticas -incluyendo cada una de las posibles combinaciones que se derivan de la lista de ingredientes activos divulgada en dicho estado de la técnica-, alcanzando composiciones que de cualquier manera no son comparables con la caracterización que da origen a la presente invención puesto que **no incluirían ninguno de los fármacos característicos de la presente invención** y que por tanto, no perjudican su patentabilidad.

Así las cosas, considerando que los fármacos **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina y pemetrexed** no se encuentran descritos de ningún modo a lo largo de los documentos D1, D2 y D3, afirmamos que la presente invención no podría derivarse de manera obvia del citado estado de la técnica ya que este falla completamente en anticipar la inclusión de dichos segundos agentes activos y por tanto, no brinda al versado en la materia ninguna sugerencia al respecto.

De este modo, insistimos en que si el versado en la materia se inclinara por desarrollar alguna composición farmacéutica tomando como punto de partida alguna de las referencias citadas por su Despacho, este fallaría inevitablemente en alcanzar la presente invención al carecer de cualquier tipo de instrucción o motivación que lo incite a considerar la inclusión de **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos** como segundo agente activo, siendo esta una característica técnica esencial de la presente invención que como tal, no se encuentra anticipada por el estado de la técnica.

Aclarado lo anterior, nos permitimos reiterar que aunque las divulgaciones del estado de la técnica abarcan un elevado número de posibles segundos agentes terapéuticos, las mismas ignoran completamente la inclusión de los fármacos **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos** y por tanto, no podrían instruir ni motivar la selección precisa de dichos fármacos y su incorporación como parte de

la composición de la presente invención, la cual insistimos cuenta con la debida altura inventiva en comparación con lo ya conocido en el estado de la técnica.

A la luz de lo anterior, nos permitimos afirmar que las referencias citadas por el señor Examinador no proporcionan ningún tipo de aproximación al objeto de la presente invención sino que, contrario a esto, motivan la inclusión de agentes terapéuticos distintos a los aquí reclamados, **alejando** de manera indudable al versado en la materia de la composición aquí reivindicada.

Considerando lo ya comentado, es de notar que el versado en la materia no contaba con ningún tipo de guía o sugerencia derivada del estado de la técnica que instruyera el desarrollo de la presente invención, sino que por el contrario, los documentos D1, D2 y D3 proporcionan información que lo alejaria del alcance y sentido de la misma al promover el desarrollo de infinidad de composiciones que, de una u otra manera, fallan en asemejarse a la composición objeto de la presente solicitud.

En concordancia, solicitamos sea tenido en cuenta que aún si el versado en la materia acudiera a lo divulgado en los documentos D1, D2 y/o D3, este jamás alcanzaría la composición aquí reivindicada a partir de tales enseñanzas puesto que estas desconocen completamente la posibilidad de incluir un segundo agente terapéutico correspondiente a **2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos** y por tanto, nada en dichos documentos incita el desarrollo de una composición como la que aquí se describe.

Luego entonces, dado que el estado de la técnica mantiene total silencio respecto al desarrollo de una composición caracterizada por comprender (i) un inhibidor de cinasa TOR en combinación con (ii) 2-deoxiglucosa, metformina, fenformina, pemetrexed o una combinación de los mismos, asumimos demostrado que la materia reclamada en el actual pliego reivindicatorio no podría derivarse de manera obvia a partir del estado de la técnica y por ende, cuenta con el debido nivel inventivo.

En vista de estos hechos, solicitamos respetuosamente sea reconocido que la presente invención cumple satisfactoriamente con los requisitos de novedad y nivel inventivo al demostrarse a través de la argumentación precedente que el estado de la técnica no anticipa la caracterización puntual que da lugar a la composición reivindicada, y que mucho menos proporciona ninguna enseñanza valiosa que lleve al versado en la materia a alcanzar de manera obvia el objeto de la presente divulgación, ratificando así su entera patentabilidad.

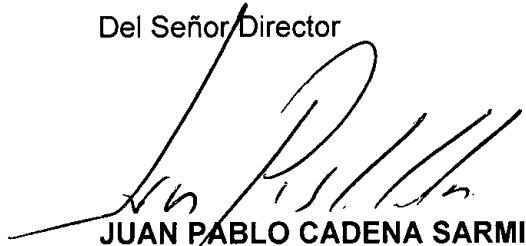
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 56435 del 23 de Septiembre de 2014 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41