



No. 13-265458- -00006-0000

Fecha: 2015-07-15 17:12:08 Dep. 2020 DIR NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Señor Superintendente  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
E. S. D.

Trámite : 011  
Evento : 378  
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **13.265.458**  
Asunto : Solicitud de Patente para: **"NUEVOS ÁCIDOS PIPERIDINIL-MONOCARBOXÍLICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)"**  
Solicitantes : BIOPROJET Y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD  
Fecha de solicitud : 12 de Noviembre de 2013.

## I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de las sociedades **BIOPROJET y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD** solicitantes de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **28746** del 29 de Mayo de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"NUEVOS ÁCIDOS PIPERIDINIL-MONOCARBOXÍLICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)"** a favor de **BIOPROJET y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD**.

## II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **28746** del 29 de Mayo de 2015, tiene fecha de publicación en listado 2 de Junio de 2015, fecha de vencimiento 2 de Julio de 2015, y fecha del término legal 16 de Julio de 2015.

**"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"**

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA  
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 476C / (57-4) 326 0769 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com  
cavelier@cavelier.com

### III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1. Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“NUEVOS ÁCIDOS PIPERIDINIL-MONOCARBOXÍLICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)”**.
- 3.2. En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1. Las reivindicaciones 1 a 18 carecen de nivel inventivo sobre los documentos **D1**: WO2008152149, **D2**: WO2003105771 y **D3**: “Discovery of 3-arylpropionic acids as potent agonists of sphingosine-1phosphate receptor-1 (S1P1)with high selectivity against all other known S1P receptor subtypes”.
- 3.2.2. Lo anterior se debe a la falta de evidencia de un efecto técnico sorprendente o ventajoso sobre el estado del arte, ya que los compuestos resultados experimentales no fueron comparados con los compuestos más cercanos de D1.

### IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

- 4.1. Revocar la Resolución No. **28746 del 29 de Mayo de 2015**.
- 4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“NUEVOS ÁCIDOS PIPERIDINIL-MONOCARBOXÍLICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)”** a favor de **BIOPROJET** y **SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD**.

## V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

### 5.1. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso mencionar que los documentos D1 y D2 también fueron citados en el reporte internacional de búsqueda y en la opinión escrita de la oficina internacional en la solicitud PCT correspondiente a la presente solicitud de patente en Colombia. La oficina internacional reconoció la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud de acuerdo con los siguientes argumentos:

*“El documento D1 es el estado del arte más cercano a la presente invención ya que divulga agonistas S1P que son estructuralmente muy similares a los compuestos de la presente solicitud. Partiendo del documento D1, el problema técnico objetivo a ser solucionado por la presente invención puede ser visto a como la provisión de agonistas S1P adicionales como inmunosupresores, como agentes para tratar aterosclerosis, cáncer y otros desórdenes relacionados. El solicitante provee los compuestos de fórmula (I) de la reivindicación 1 como una solución al problema técnico. Los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud difieren de los compuestos del documento D1 en que R1 en la fórmula (I) de la presente solicitud no es un -C(O)- (definido como COR8 en el documento D1) sino que se escoge entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo y arilaquilo (substituido). Se muestra que estos compuestos tienen valores de EC50 bajos hacia varios receptores de EDG y propiedades superiores comparadas con las de los compuestos del documento D1 (y D2) en varios ensayos biológicos comparativos (páginas 51-57 de la descripción [de la solicitud PCT]). Los agentes de la solicitud no son obvios ni se encuentran sugeridos en el arte previos como agonistas S1P”.*

Por otro lado, se desea reiterar que los compuestos de D1 son:

- a) Derivados monosustituídos de carboxilato: la piperidina es monosustituída por un único grupo de ácido carboxílico; o
- b) Carboxilato disustituído: la piperidina es disustituída por dos grupos de ácido carboxílico.

Para el caso a) se presentan resultados comparativos en la página 162 de la descripción, mientras que para el caso b) se presentan resultados comparativos en las páginas 163 y 164 de la solicitud.

En comparación con los compuestos del estado de la técnica, los compuestos de la presente invención son disustituídos, pero no con dos grupos de ácido carboxílico, sino con un único grupo de ácido carboxílico, y con otro sustituyente ubicado en el mismo átomo de carbono de la piperidina.

De esta forma, los ejemplos comparativos incluidos en la presente solicitud (páginas 162 a 164) son relevantes y sí comparan la presente invención con una muestra significativa de cada una de las alternativas contempladas en D1. Estos resultados muestran claramente que los compuestos de la presente invención, contrario a lo afirmado por el Señor Examinador, sí tienen un efecto técnico mejorado e inesperado sobre los compuestos de D1. Específicamente, se puede notar que los compuestos de D1 presentan una pobre linfocitopenia en comparación con los compuestos de la presente solicitud.

Puede entonces notarse que el análisis de nivel inventivo incluido en la resolución **28746** resulta improcedente, ya que la falsa determinación de que no se demostró un efecto técnico sorprendente sobre D1 introduce un vicio en el análisis problema-solución que conduce al examinador hacia la determinación de un problema técnico erróneo y, por lo tanto, a la conclusión equivocada de que la solicitud era obvia en vista del arte previo.

También se debe resaltar que los efectos técnicos demostrados por el solicitante no se encuentran divulgados ni sugeridos en ninguno de los documentos D2 o D3, por lo

que la solución provista por el solicitante al problema técnico no podría haberse derivado de forma obvia, partiendo de D1, con las enseñanzas de estos documentos.

De esta forma, y en virtud de los efectos técnicos inesperados debidamente reportados por el solicitante, debe reconocerse el nivel inventivo de la presente solicitud por encima de los documentos citados.

## **5.2. Conclusión**

Los documentos D1, D2 y D3 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad y el nivel inventivo de los compuestos de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

## **VI. PETICIÓN**

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **28746** del 29 de Mayo de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“NUEVOS ÁCIDOS PIPERIDINIL-MONOCARBOXÍlicos COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)”** a favor de **BIOPROJET y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD.**

## **VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN**

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

**BIOPROJET**

30, rue des Francs Bourgeois,  
F-75003, Paris  
Francia

**SUN PHARMAADVANCED RESEARCH COMPANY LTD**

17/b Mahal Industrial –Estate Mahakali Caves Road Andheri (E)  
Mumbai 40093  
India

**VIII. NOTIFICACIONES**

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

  
**LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

m6m COLO-20603-0841-0001-8  
SML\SML\ID-281598\WPC20603  
No. M-2015-281598\SML