

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-010511

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. 5117 del 19 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "CICLOPENTA[D]PIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA KINASA AKT", 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 04 de abril de 2013 con el No. 09-010511-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades ARRAY BIOPHARMA INC. y GENENTECH, INC., interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto al documento D1 que los compuestos reclamados exhiben una selectividad superior que no es previsible a partir de las enseñanzas del arte previo. De igual forma, informa que muchos compuestos de dicha anterioridad muestran moléculas en las cuales el anillo de pirimidina no está fusionado y que no se identifica con claridad el grupo farmacofórico con respecto a Akt.

Señala a continuación que el artículo de Zhu et al. está dirigido a compuestos que son estructuralmente diferente a los compuestos de la presente solicitud y, por lo tanto, no es un documento relevante para afectar el nivel inventivo de los compuestos reivindicados.

En conclusión, el recurrente afirma que *"...la solicitud denegada no podría ser obtenida de manera evidente a partir de las enseñanzas de D1 máxime cuando dicho documento no sugiere la manera de mejorar la selectividad frente a Akt de los compuestos allí revelados."*

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-010511

Con relación al argumento respecto a la falta de sugerencia del documento D1, esta Oficina aclara que D1 enseña, de manera general, compuestos inhibidores de la proteína AKT (resumen) y, de manera específica, el compuesto del ejemplo 73, que tiene una actividad inhibitoria de IC50 de 1.67 nM, por lo tanto dicha diferencia parece que no le concediese un efecto técnico real, ya que el compuesto 2 de la actual solicitud presenta una IC50 para AKT de 1.6. Por lo tanto, el problema técnico objetivo de la presente solicitud es la provisión de compuestos inhibidores alternativos a los revelados en D1. Es decir, debería existir un efecto sorprendente adicional de los compuestos reivindicados cuando se comparan con aquéllos enseñados en D1 para que pudiesen considerarse inventivos. Por su parte, del estudio de las tablas adjuntadas por la recurrente con el presente recurso se demuestra una selectividad superior sobre AK1 desde 4 hasta 17 veces de los compuestos reivindicados frente a aquéllos estructuralmente parecidos revelados en D1(ej. 2 vs ej. 73 de D1, ej 102 vs ej. 26 de D1), es decir, la actividad de los compuestos reclamados no se reportó en dicha anterioridad. En conclusión, a pesar de reportar compuestos muy similares y con actividad igualmente similar sobre los receptores AKT, los compuestos reivindicados presentan una selectividad mayor hacia los receptores AKT1, lo cual puede considerarse sorprendente o mejorado respecto a lo reportado en D1.

En cuanto lo tiene que ver con la referencia de Zhu et al, relacionada con bioisosterismo en inhibidores AKT, se aclara que de su lectura se confirma lo expuesto por la recurrente, ya que, efectivamente, los compuestos allí revelados no presentan el anillo de piperazina dentro de la estructura que se divulga, así como la ausencia total del anillo ciclopenta[d]pirimidina que son esenciales dentro de los compuestos reivindicados, por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia no se vería motivada a utilizar las enseñanzas de dicha referencia para llegar a los compuestos reclamados y mucho menos con la expectativa de mejorar su afinidad hacia los receptores AKT1.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 5117 del 19 de febrero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-010511

fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**"CICLOPENTA[D]PIRIMIDINAS COMO INHIBIDORES DE PROTEÍNA
KINASA AKT"**

Clasificación IPC: A 61 K 31/517

Reivindicaciones: 1 a 49 **Radicado No.:** 09-010511-00008-0000 de 26 de
diciembre de 2012

Titulares: ARRAY BIOPHARMA INC. y GENENTECH, INC.

Domicilios: Boulder, Colorado, Estados Unidos de América y San Francisco,
California, Estados Unidos de América.

Inventores: Ian S. Mitchell, James F. Blake, Rui Xu, Nicholas C. Kallan, Dengming
Xiao, Keith Lee Spencer, Josef R. Bencsik, Jun Liang, Brian Safina, Jun Li, Christine
Chabot, Eli M. Wallace, Anna L. Banka y Stephen T. Schlachter.

Prioridad N°: 60/818,762 **Fecha:** 6 de julio de 2006 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/072876 **Fecha:** 5 de julio de 2007.

Vigente desde: 5 de julio de 2007 **Hasta:** 5 de julio de 2027

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades ARRAY BIOPHARMA INC. y GENENTECH, INC., entregándoles copia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42251

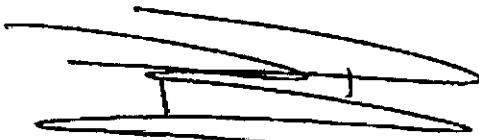
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-010511

de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ALICIA LLORED A RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrirtz ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: María Del Socorro Pimienta Corbacho ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓