

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 1694**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad.PCT/09-52610

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de mayo de 2009, con el N° 09-052610-00000-0000, por la sociedad Plexxikon, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS QUE MODULAN ACTIVIDAD C-FMS Y/O C-KIT Y USOS PARA ELLO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/085289 del 20 de noviembre de 2007.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 618 del 19 de julio de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12597 y notificado por fijación en lista el 18 de julio de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 476 a 481 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

**CUARTO:** Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-052610-00008-0000 del 28 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 21 (Fls. 491 a 497) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

**QUINTO:** Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 1694**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

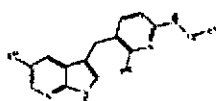
Rad.PCT/09-52610

*de aplicación industrial."*

**SEXTO:** Que las reivindicaciones 1 a 21 contenidas en los folios 491 a 497, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**6.1. Objeto de la invención.**

El problema planteado en esta solicitud es proporcionar compuestos que actúen como moduladores de c-fms, c-kit o tanto c-fms como c-kit (Fl. 220, Párrafo [0010]). Para solucionar este problema técnico la solicitud proporciona un compuesto de la fórmula (III) y composiciones que lo contienen.



Compuesto III

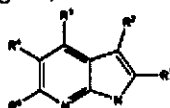
**6.2. Determinación del estado de la técnica.**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de noviembre de 2006, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

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

| Ítem | Documento    | Título                                                    | Fecha de Publicación* |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| D2   | WO2006009755 | "Compounds modulating c-kit activity"                     | 26/enero/2006         |
| D3   | WO2006009797 | "Azaindoles modulating c-kit activity and uses therefor " | 26/enero/2006         |

El documento D2<sup>[1]</sup> divulga (Pág. 3, Párrafo. [0012]) el compuesto de fórmula I.



Compuesto I

Con actividad de modulación sobre el receptor del factor de células madre C-kit (Pág. 4, Párrafo. [0011]). Adicionalmente, a través de sus realizaciones preferidas (Pág. 36-37, tabla 1) refiere específicamente los compuesto 9, 19 y la [5-(1H-pirroló[2,3-b]piridin-metil-il)-

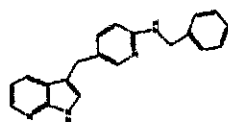
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 1694**

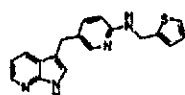
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad.PCT/09-52610

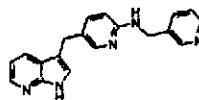
piridin-2-il]-piridil-il-metilamina (Pág. 40, Tabla 2).



Compuesto 9

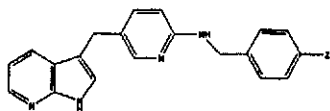


Compuesto 19



(Pág. 40, Tabla 2)

El documento D3<sup>[2]</sup> divulga el compuesto de fórmula I (Pág. 3, Párrafo. [0008]).



Compuesto I

caracterizados como compuestos con actividad de modulación sobre receptor del factor de células madre c-kit (Pág. 3, Párrafo. [0007])

### 6.3. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, las composiciones reclamadas en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 refiere: “Un compuesto que tiene la estructura química de fórmula III.”.

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D2 y D3, que representan el estado de la técnica cercano:

<sup>[1]</sup>: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006009755A2&KC=A2&FT=D&ND=1&date=20060126&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2006009755A2&KC=A2&FT=D&ND=1&date=20060126&DB=EPODOC&locale=en\_EP

<sup>[2]</sup>:

<sup>[2]</sup>: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006009797A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060126&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2006009797A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060126&DB=EPODOC&locale=en\_EP



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 1694**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad.PCT/09-52610

anillo pirrolo[2,3-b]piridina para obtener nuevos compuestos que actúen como moduladores de tanto c-fms como c-kit.

Sin embargo, el documento D2 refiere que los derivados de la 4[5-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-il)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina son inhibidores de c-kit y que de acuerdo con los datos presentados por el solicitante ejemplificados por los compuestos P-0094 y P-0131, correspondientes a compuestos divulgado previamente en el documento D2 caracterizado por: 1.) ser derivados de la [5-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-il)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina, 2.) no poseer un sustituyente R<sup>81</sup> sobre la posición 5 del anillo pirrolo[2,3-b]piridina y 3.) ser inhibidores duales tanto sobre c-fms como c-kit. Lo anterior, de acuerdo con los datos presentados en la solicitud. Es decir, que no puede atribuirse de ninguna manera a la inclusión de sustituyente R<sup>81</sup> sobre la posición 5 del anillo pirrolo[2,3-b]piridina, el efecto técnico descrito como inesperado o sorprendente por el solicitante y dado que las demás características de su solicitud fueron previamente divulgadas en el documento D2.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada encontraría suficiente motivación para modificar los compuestos los derivados de la [5-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-il)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina, incluyendo un sustituyente R<sup>81</sup> sobre la posición 5 del anillo pirrolo[2,3-b]piridina o realizar cualquier otra modificación como las referida en el documento D3 para obtener nuevos compuestos que actúen como moduladores de c-fms, c-kit o tanto c-fms como c-kit y llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En referencia al argumento del solicitante, según el cual la persona del oficio medianamente versada en la materia siguiendo las enseñanzas de D2 y D3 no habría encontrado motivación para obtener actividad específica como ligandos de quinanas c-fms y c-kit, en particular al incluir un sustituyente heteroaril-metilamino-pirimidinil en el anillo de 1H-pirrolo[2,3-b]piridina( Folio 487 y 488). En respuesta a este argumento este Despacho se permite informar que el documento D2 refiere compuestos que contienen un sustituyente heteroaril-metilamino-pirimidinil o piridinil en el anillo de 1H-pirrolo[2,3-b]piridina y que estos presentan actividad inhibitoria dual tanto de c-fms como c-kit (Ejemplos P-0094 y P-0102 de la solicitud), por lo tanto no es posible atribuirle este efecto técnico a la definición por parte del solicitante del sustituyente heteroaril-metilamino-piridinil en la posición 3 del anillo pirrolo[2,3-b]piridina. Por lo cual la reivindicación 1 se considera obvia.

Dado que las reivindicaciones 2 y 21 no presentan características técnicas esenciales que les concedan nivel inventivo frente a la reivindicación 1, también se consideran obvias y por lo tanto, no cumplen con el Art. 18 de la Decisión 486.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 1171022093

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No: 1694**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad.PCT/09-52610

**SÉPTIMO:** Que de acuerdo con el objeto de la solicitud se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "[5-(1H-PIRROLO[2,3-B]PIRIDIN-METIL-IL)-PIRIDIN-2-IL]-HETEROARIL-METILAMINA, ÚTILES COMO INHIBIDORES DUALES DE C-FMS COMO C-KIT".

**RESUELVE:**

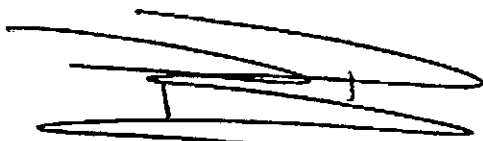
**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE LA [5-(1H-PIRROLO[2,3-B]PIRIDIN-METIL-IL)-PIRIDIN-2-IL]-HETEROARIL-METILAMINA, ÚTILES COMO INHIBIDORES DUALES DE C-FMS COMO C-KIT".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Plexxikon, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor  
**CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA**  
office@olartemoure.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓  
Revisó: Natalia Lamprea Bermudez ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 6 de 6

Al contestar favor indique el número  
de radicación que se indica a continuación:  
Cod Verificación: 1171022093

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000  
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020  
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165  
Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)  
Bogotá D.C. Colombia