



No. 11-026657- -00009-0000

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
E. S. D.

Fecha: 2014-08-28 16:37:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **11.026.657**
Asunto : Solicitud de patente para: **"DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3"**
Solicitante : H. LUNDBECK A/S
Fecha de solicitud : 04 de Marzo de 2011

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **H. LUNDBECK A/S** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **43033** del 14 de Julio de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3"** a favor de **H. LUNDBECK A/S**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **43033** del 14 de Julio de 2014, con fecha de publicación listado el 22 de Julio de 2014, fecha de vencimiento el 22 de Agosto, y fecha del término legal el 29 de Agosto de 2014.

"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 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

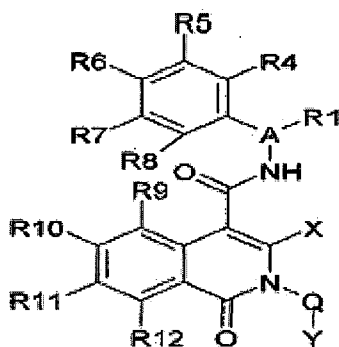
III. LA DECISIÓN RECURRIDA

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: **“DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3”**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 1 habían sido derivadas de manera evidente previamente en los documentos D1 y D2, los cuales dan a conocer un compuesto de Fórmula I



3.2.2 Adicionalmente, con respecto al argumento proporcionado por el Solicitante, en el que se afirma que a partir de las modificaciones realizadas a las definiciones de los sustituyentes A, Q y Y, una persona normalmente versada en la materia no derivaría de forma evidente la solución propuesta por la presente solicitud, la SIC manifiesta que “la modificación definida al sustituyente A, pasando de N, CH y CR1 a CH no se encuentra divulgada en el documento D1 comoquiera que para los compuestos enseñados en el documento D1 el radical A está revelado como nitrógeno, sin embargo, no es menos cierto que la estructura central del compuesto no es la alquilhidrazida sino el anillo de isoquinolona. Además, el documento D2 enseña que el anillo sustituyente A puede ser un Arilo sustituido por (CRiRj)r-C(O)-N(R47R48) donde r=0, R47=Hidrógeno y R48=Hidrógeno. Por

lo anterior, a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 una persona normalmente versada en la materia tendría suficiente sugerencia para probar diferentes átomos en la posición A de la estructura reclamada, como lo son el nitrógeno y el carbono y determinar a partir de los resultados biológicos cuál es la sustitución más conveniente. En ese sentido, la solicitud define para los compuestos reclamados una actividad antagónica IC50 de los receptores NK3 comprendida en un rango entre 10 – 910nM (Pág. 132, Tabla 1) y por su lado, el documento D1 revela que los compuestos presentan valores de inhibición IC50 menores a 100nM (Pág. 23, Líneas 13-14) por lo que se concluye que no hay un efecto técnico sorprendente asociado a que el átomo seleccionado para A sea nitrógeno o carbono.”

- 3.2.3 “En lo referente a las definiciones –Q-Y este Despacho señala que los documentos D1 y D2 divulgan las definiciones propuestas en la solicitud.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

1. Revocar la Resolución No. **43033** del 14 de Julio de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3”** a favor de **H. LUNDBECK A/S.**

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 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- 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.”

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

CAVELIER

A B O G A D O S

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

Con respecto a la objeción de nivel inventivo, en primer lugar señalamos que los compuestos reivindicados han sido modificados para limitar la variable "A" a solo "CH". En este sentido, indicamos que el documento D1 requiere que la variable o sustituyente "A" sea un átomo de nitrógeno. Los átomos de nitrógeno y carbono tienen diferentes propiedades químicas y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia no habría sustituido de manera aleatoria una molécula para la otra.

En segundo lugar, el señor Examinador afirma que el grupo "A" en el documento D2 es equivalente a la fracción superior de los compuestos reivindicados cuando $A = (CR_iR_j)_r - C(O) - N(R_{47}R_{48})$. El grupo A en el documento D2 se une al grupo quinolina a través de una molécula de nitrógeno (NR_{47R48}). En contraste, la fracción superior del compuesto reivindicado se une al grupo quinolina mediante una molécula carbonilo. El resultado es que los compuestos reivindicados incluyen una molécula carbonilo (CO) unida directamente al anillo heterocíclico base y una segunda molécula carbonilo se une a la fracción superior que une la fracción superior al anillo base. Así las cosas, a diferencia de las enseñanzas del estado de la técnica, **los compuestos reivindicados tienen dos moléculas carbonilo en estrecha proximidad al anillo base mientras que los documentos D1 y D2 solo tienen UNA molécula carbonilo.** Además, en el documento D1 la molécula carbonilo conecta la fracción superior a la fracción base, y en el documento D2, la fracción base incluye un carbonilo unido.

En consecuencia, respetuosamente señalamos que el señor Examinador usa retrospectiva para combinar los elementos de los documentos D1 y D2 para llegar a los compuestos reivindicados.

En adición a lo anteriormente indicado, con respecto a la afirmación del Examinador, en cuanto a la obviedad de la presente invención en vista de lo divulgado por los documentos D1 y D2, reiteramos nuestro desacuerdo y concluimos que el análisis realizado en la resolución No. 43033, se basó en un análisis retrospectivo o también conocido como "hindsight", el cual lo define el INSTRUCTIVO DE EXÁMENES DE

SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD, de la siguiente forma:

Análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Lo anterior, teniendo en cuenta la individualización de las características técnicas de los compuestos acá reivindicados relacionados con (i) la definición de la variable "A" sea solo "CH" mientras que en el documento D1 requiere que la variable o sustituyente "A" sea un átomo de nitrógeno y (ii) **la presencia de dos moléculas carbonilo en estrecha proximidad al anillo base mientras que los documentos D1 y D2 solo tienen UNA molécula carbonilo**. De tal manera que, es claro que una persona versada en la materia no puede derivar de manera obvia u evidente las características técnicas esenciales de los compuestos acá reivindicados partiendo de las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado. Por lo tanto, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

En el evento que su Despacho no esté de acuerdo con los anteriores planteamientos, respetuosamente solicitamos que se indique por qué los documentos citados hubieran sido relevantes para prever la solución al problema técnico acá sugerida, cuál es el documento más cercano del estado del arte y cuál era, a la fecha de la prioridad, las enseñanzas globales del estado del arte frente a las cuales se debe evaluar la presente invención, para efecto de evitar un análisis en retrospectiva ("hindsight" ó "ex post facto") como el que se ha hecho en el presente caso.

Conclusión

El documento D1, el documento D2, o su combinación no resulta anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

En consecuencia, el mérito investigativo de la presente invención ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Albania, Austria, Bosnia, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Europa, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, República de Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Macedonia, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Suecia, Singapur, Eslovenia, República Eslovaca, San Marino, Turquía, Ucrania, Estados Unidos de América y Sudáfrica.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

"Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan

opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención*** (Negrilla fuera del texto).

Por todo lo anterior, consideramos 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. **43033** del 14 de Julio de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3”** a favor de **H. LUNDBECK A/S.**

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

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

H. LUNDBECK A/S

9 Ottiliavej,
2500 Valby,
Dinamarca

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 PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

mem.
COLO-03003-0841-108-5
SGD\SGD\ID-270764\WPCL3003
No. M-2014-270764\SGD