

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

**RESOLUCIÓN N° 24155**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 03 003336

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 69907 de 31 de diciembre de 2009, la Superintendencia de industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ÉSTERES OXIGENADOS DE ÁCIDOS 4-YODO FENILAMINO BENZHIDROXÁMICOS", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumplió con el requisito de novedad, por tratarse de materia conocida y divulgada en el estado de la técnica.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de febrero de 2010, con el número 03-003336 00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte en su calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer término, el recurrente manifiesta su inconformidad con la Resolución proferida por esta Oficina argumentando que *"los compuestos ilustrados por la SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de D1 anticipan la presente invención, no han sido de ninguna manera expresamente revelados en D1, así como tampoco la forma en que estos pueden ser sintetizados. Es decir, el Despacho se limita a armar sobre el papel los siguientes compuestos con los sustituyentes a su conveniencia, pero no cita específicamente dónde en D1 se revelan estos compuestos específicos. Así, para una persona medianamente versada en la materia, a partir de una fórmula Markush general no puede reproducir una molécula específica salvo que exista una revelación específica de su ruta de síntesis"*—subraya original—.

De la misma manera afirma que en la anterioridad D1 no se están ilustrando explícitamente los ejemplos para compuestos que comprendan grupos hidroxi-alcoxi (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>) sobre el átomo de nitrógeno de la benzamida. Además, menciona:

*"D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posición de la cadena alquímica R<sup>7a</sup> pueda estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que dicha cadena alquímica pudiese estar sustituida por más de un grupo OH. De hecho los ejemplos de D1 que presentan un grupo alcoxi en el Nitrógeno de la benzamida, no presentan sustituciones hidroxi.*

*Por el contrario, los compuestos de la presente invención siempre presentan por lo menos un grupo hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el último de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en el átomo de Nitrógeno de la benzamida (WR<sup>11</sup> en la fórmula general)"*—subraya original—.

De otra parte, el apoderado manifiesta que no se encuentra de acuerdo con lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 241551**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 03 003336

afirmado por esta Oficina en la Resolución recurrida cuando afirma que “los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales  $R^{11}$  es hidrógeno son iguales a los compuestos de D1 en los cuales  $R^{7a}$  es hidrógeno (página 5, punto 4, párrafo 4 de la resolución 69907)”. Frente a lo anterior, el apoderado menciona que se están ignorando los átomos de carbono que comprenden los sustituyentes  $R^7$  a  $R^{10}$ , los cuales se encuentran necesariamente presentes en los compuestos de la invención objeto del presente recurso.

Así mismo, el recurrente argumenta que los compuestos de la invención que se pretende proteger, además de no encontrarse específicamente ejemplificados en el documento D1, presentan una serie de ventajas técnicas inesperadas, expresando:

*“En ese sentido, llamo respetuosamente la atención a los datos de  $IC_{50}$  presentados en D1, particularmente para los compuestos más cercanos a la presente invención de las Tablas 1, 2 y 3. Señalo que todos los compuestos divulgados en las tablas en mención, a diferencia de los compuestos reclamados en la presente invención carecen del puente  $C_{2-3}$  –sustituido ( $R^7$ ,  $R^8$ ,  $R^9$  y  $R^{10}$ ) entre los átomos de oxígeno (éter unido a N y OH como sustituyente de  $WR^{11}$ ). En la Tabla 1, los valores de  $IC_{50}$  para HCMV y HSV-1 se encuentran en un rango de 0,8 a  $> 50,0 \mu M$ . A su vez, las tablas 2 y 3 solo presentan  $EC_{50}$  y  $TC_{50}$ .*

*(...) todos estos compuestos, carecen del puente  $C_{2-3}$ -sustituido ( $R^7$ ,  $R^8$ ,  $R^9$  y  $R^{10}$ ) entre los átomos de oxígeno. A lo sumo, la persona medianamente versada en la materia siguiendo las enseñanzas de D1 emplearía (sic) un grupo metileno  $-CH_2-$  en dicha posición, pero nunca un grupo etileno sustituido  $-C(R^9, R^{10})-C(R^7, R^8)-$ . Adicionalmente, los compuestos de la presente invención con esta característica esencial no revelada ni sugerida en D1 presentan valores de  $IC_{50}$  que son entre 10 y 100 veces más potentes que los compuestos más cercanos de D1. Así, los compuestos reivindicados en la presente invención presentan una actividad inhibitoria superior frente a los compuestos del arte previo” –subraya original-.*

Por último, el apoderado manifiesta que:

*“a- La SIC señala que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la Reivindicación 1 del Capítulo (sic) Reivindicatorio Modificado permanece sin modificar.*

*b- Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjuntó la misma Reivindicación 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo. Ahora bien, aún cuando, los cambios señalados en el memorial para la Reivindicación 1 no fueron presentados, la indicación de los mismos en el memorial (que son entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia), así como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la tasa de modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intención del solicitante a modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.*

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

**RESOLUCIÓN N° 24155**  
*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 03 003336

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

En relación con los argumentos concernientes a la anterioridad D1, esta Oficina observa que, como bien lo indica el recurrente, el mencionado documento no revela expresamente compuestos con sustituyentes hidroxialcoxi ( $C_2.C_8$ ) sobre el nitrógeno de la benzamida necesariamente presente en los compuestos de la presente solicitud, lo cual los hace diferentes a los de D1 y les permiten cumplir con el requisito de novedad.

Ahora bien, con relación a los compuestos y las diferencias estructurales entre la anterioridad y la solicitud recurrida, tal como se manifestó anteriormente, este Despacho observa que los compuestos de la presente solicitud muestran diferencias estructurales con respecto a los divulgados en D1 y, por lo tanto, son novedosos.

Evidentemente, los compuestos de la presente solicitud presentan valores de  $Cl_{50}$  inferiores a los divulgados en D1 y, por lo tanto, tienen una actividad inhibitoria superior.

De otra parte, en lo concerniente al memorial y los cambios realizados en el capítulo reivindicatorio, este Despacho verificó la respuesta a que hace referencia el recurrente observando que ciertamente se explican las modificaciones a realizar en el capítulo reivindicatorio pero que, por error, no adjuntó con los cambios anotados. Por esta razón, la Oficina acepta el capítulo reivindicatorio allegado con el recurso (FI.651-667), el cual, tal como lo advierte el recurrente, limita significativamente la materia reclamada.

En consecuencia, se puede concluir que los compuestos y la composición farmacéutica reclamados en la presente solicitud cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** REVOCAR la Resolución N° 69907 de 31 de diciembre de 2009, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación denominada:

**“ÉSTERES OXIGENADOS DE ÁCIDOS 4-YODO FENILAMINO  
BENZHIDROXÁMICOS”**

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

**RESOLUCIÓN N° 24155**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT 03 003336

**Clasificación IPC:** A 61 K 31/166.

**Reivindicaciones:** 1 a 26 **Folios:** 651 a 667.

**Titular:** WARNER LAMBERT COMPANY.

**Domicilio:** Delaware –Estados Unidos de América.

**Inventores:** Stephen Douglas Barret, Cathlin Biwersi, Michael Kaufman, Haile Tecle, Joseph Scott Warmus.

**Prioridad No:** 60/219,372 **Fecha:** 19 de Julio de 2000 **País:** US.

**Solicitud Internacional:** PCT/US01/22331 **Fecha:** 12 de julio del 2001.

**Vigente desde:** 12 de julio del 2001 **Hasta:** 12 de julio del 2021.

**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.

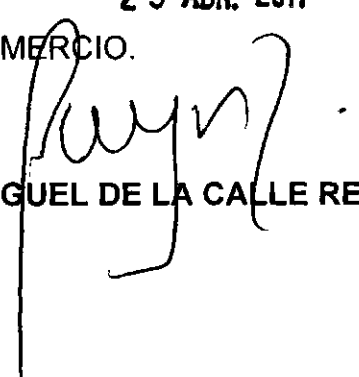
**ARTÍCULO CUARTO:** Notificar personalmente el contenido de esta resolución Al Doctor Carlos R. Olarte en su calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

**29 ABR. 2011**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

  
**JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctor.  
Carlos R. Olarte.  
Diagonal 34 No 5 – 28.  
Bogotá D. C.  
2020103.