

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38830

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052262

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. 86112 del 26 de diciembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ α -HIDROXI- α -AMINOFOSFONATOS Y PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS VÍA CONDENSACIÓN DE FOSFONATOS CON α -HIDROXI- α -AMINO-ÉSTERES DE ÁCIDOS PROPIÓNICO/BUTÍRICO”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 7 de febrero de 2014 con el No. 11-052262-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NUCITEC S.A. DE C.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En cuanto a la novedad de la invención, la recurrente argumenta que “...el documento D1 revela los compuestos...de fórmulas 6 y 7...me permito resaltar que el señor examinador malinterpreta el significado del sustituyente ‘R3’...es oportuno aclarar que el subíndice ‘3’ significa que hay tres grupos ‘R’ unidos al átomo de nitrógeno y por lo tanto se trata de un centro cuaternario que presenta una carga positiva permanente...En conexión con lo anterior...el capítulo reivindicatorio de la solicitud de manera específica señala que cuando X está ausente entonces R2 también está ausente y en consecuencia el compuesto de Fórmula I es un zwitterion...Consecuentemente, resulta claro que los compuestos de fórmula I de la reivindicación 1 son novedosos frente a las revelaciones de D1...”.

En relación con la anterioridad D1, la recurrente señala que “...no revela que el compuesto de fórmula 13 sea inhibidor de carnitina palmitoil transferasa...Cabe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38830

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052262

destacar que si bien el documento D1 divulga una ruta sintética alternativa de compuestos de fosfostatina y fosfoepistatina, éste no sugiere una motivación razonable para obtener el compuesto de la actual reivindicación 8...”.

Respecto al documento D2, sostiene que “...da a conocer compuestos derivados de fórmula I, y el proceso para preparar dichos compuestos. Dentro de los compuestos divulgados en los procesos de obtención de los compuestos de fórmula I, se enumeran más de 15 compuestos que difieren estructuralmente del compuesto de la reivindicación 8 de la presente invención.”

De otra parte asegura, respecto al procedimiento de síntesis reivindicado, que existen más diferencias con D1 que las indicadas por el examinador, a saber: los compuestos de partida son diferentes, los intermediarios del proceso tienen estructuras diferentes y no se revela en D1 la formación de la sal de amonio cuaternario con yodo. Asimismo indica que D2 es silencioso frente a los pasos posteriores asociados con la obtención del derivado de amino fosfonato sustituido con un grupo hidroxilo...”.

En relación con el efecto técnico, la recurrente afirma que las propiedades de los compuestos como inhibidores CPT fueron comprobadas, tal como se evidencia en la descripción y que dicho efecto no es evidente a partir de las enseñanzas del arte previo.

Finalmente, respecto al estudio de nivel inventivo, la recurrente afirma que se realizó un análisis retrospectivo y que la combinación de enseñanzas de D1 con D2 no orientaría de manera obvia a la persona medianamente versada en la materia a obtener el procedimiento y los compuestos que se reclaman.

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

En cuanto a la novedad de la invención contenida en la presente solicitud, se aclara que lo que se reclama como novedoso son los compuestos de fórmula I donde R es alquilo inferior, mientras que los compuestos 6 y 7 de D1 queda claro que dicho R corresponde a dibencilo, por lo tanto, se le puede reconocer novedad a la materia reclamada, sin embargo, la invención sigue careciendo de nivel inventivo.

En relación con la falta de sugerencia del documento D1, se aclara que allí se describe un proceso de síntesis de los compuestos de fórmulas 12 y 13 que comprenden proteger la amina y esterificar L-leucina con bromuro de bencilo y K₂CO₃ en metanol/agua para producir el compuesto 4, el cual se trata con la sal de litio de dimetilmetilfosfonato para obtener el compuesto 5, el cual se reduce para producir los compuestos 6 y 7 que se hidrolizan para dar los compuestos deseados (esquemas 1 y 4, tabla 1), es decir, no se revela el paso 6 reivindicado, pero dicha diferencia no le concede un efecto técnico sorprendente, debido a que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38830

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052262

dicha anterioridad muestra que igualmente se puede preparar la misma clase de compuestos mediante condiciones buenas y simples protegiendo el átomo de nitrógeno del compuesto de partida (pág. 281), además no se encontró a lo largo de la presente solicitud evidencia de que el procedimiento reivindicado fuese más eficiente o tuviese algún resultado mejorado. Entonces, la persona versada en la materia procedería a modificar el procedimiento de D1, incluyendo la formación de zwitteriones enseñada en D2, con la expectativa de obtener el procedimiento que se pretende proteger. Es decir, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, el procedimiento reclamado es una alternativa obvia de las enseñanzas de D1.

Respecto a la anterioridad D2, se aclara que dicho documento es claro en enseñar compuestos muy similares a los zwitteriones reclamados, tal como el compuesto 1286, señalado como compuesto 4a en la figura 4, que son inhibidores de la carnitina palmitoil transferasa (CPT) y son efectivos en la reducción de los niveles de glucosa y colesterol (ver tablas) es decir, el mismo efecto técnico que ahora se reclama. Así las cosas, la persona medianamente versada en la materia tomaría las enseñanzas de D2 para obtener los compuestos reivindicados con la expectativa de que éstos fuesen igualmente inhibidores CPT.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que si bien se aprecia que los compuestos son inhibidores CPT, vale la pena insistir que el documento D2 ya revelaba que estos compuestos presentan igualmente una actividad como inhibidores CPT (Reiv. 15 y tablas). En conclusión, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, los compuestos son una alternativa obvia de aquella revelada en D2.

En relación con el análisis de nivel inventivo, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica ya enseñaba compuestos de tipo hidroxiaminofosfonatos y su procedimiento de síntesis mediante esterificación, condensación, reducción y remoción de los grupos protectores (D1), así como zwitterion 1286 (tipo hidroxiaminofosfonato) de D4 que es inhibidor CPT adecuado en el tratamiento de diabetes, hipercolestoremia, o metabolismo de ácidos grasos. Por lo tanto, la persona versada en la materia tomaría las enseñanzas de dichos documentos con la expectativa de que se mantuviese la actividad CPT y obtener los compuestos reivindicados, tal como ahora se reclaman, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud y ante la ausencia de un resultado sorprendente respecto al estado del arte, la materia reclamada es una alternativa obvia de aquella sugerida en el estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38830

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052262

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 86112 del 26 de diciembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante NUCITEC S.A. DE C.V., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández