

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62800

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-098671

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. 37078 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “(1-FENIL-2-PIRIDIN-4-IL)ETIL ÉSTERES DE ÁCIDO BENZÓICO COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA”, 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 12 de agosto de 2013 con el No. 11-098671-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio del cual afirma que limita la materia que se desea proteger.

Respecto a la falta de novedad, afirma el recurrente que “...a la luz del nuevo pliego reivindicatorio, la invención cumple a cabalidad con el requisito de novedad dado que se limitó el alcance de la reivindicación 1 al compuesto C5 que no es un éster.”

Adicionalmente, adjunta una tabla con valores de IC50 de inhibición de liberación de TNF-alfa y señala, respecto a D2, que “...los valores arriba mencionados y que están mencionados en la memoria descriptiva, son valores similares o aún más inferiores que el valor más bajo reportado en D2.”

A continuación el recurrente asegura, en referencia al análisis de nivel inventivo,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62800

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-098671

que "...a diferencia de lo indicado por el señor examinador, las modificaciones estructurales no son modificaciones menores y se observa una variación importante en la actividad de los compuestos...en comparación con los compuestos reportados en la técnica anterior."

Finalmente, argumenta que el análisis realizado por esta Oficina es de carácter retrospectivo, que no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva de una invención.

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

Se acepta el capítulo reivindicatorio adjunto con el presente recurso, toda vez que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, el recurrente adjunta pago por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la falta de novedad frente al documento D1, se reitera que dicha anterioridad ya enseñaba compuestos derivados de alcoholes de 1-fenil-2-piridinalquilo inhibidores de PDE4 (pág. 1) y la posibilidad de que existan como enantiómeros simples del mismo (pág. 14), de manera específica se enseñan los compuestos de fórmula II (pág. 15-16), pero no se revelan de manera específica los compuestos reclamados, ni su isómero (-). En conclusión, la anterioridad D1 no afecta la novedad de la materia que ahora se reclama.

En cuanto al documento D2, vale la pena aclarar que allí se enseña derivados de (1-fenil-2-piridinil)-alcoholes vinílicos de fórmula (I) que son inhibidores de PDE4 (pág. 4), que se diferencian de la materia reclamada en la presencia del doble enlace entre el fenilo y la piridina, es decir son derivados de alcohol vinílico, pero dicha diferencia parece que no le confiere un efecto técnico mejorado o sorprendente, debido a que los compuestos enseñados en D2 tienen una actividad inhibidora de PDE4 entre 0.00035-0.007 micromolar (pág. 46-47), es decir, entre 0.35-7 nanomolar que, al compararse con los reportados para los compuestos ahora reivindicados (0.67-0.94 nanomolar), se aprecia que el resultado que se reporta para los compuestos reclamados es similar a lo reportado para D2. En conclusión, ante la ausencia de un resultado mejorado o sorprendente, los compuestos reclamados son una alternativa obvia de aquéllos enseñados en D2.

En relación con el estudio de nivel inventivo, se reitera que antes de la fecha de prioridad reivindicada el estado de la técnica más cercano es la anterioridad D2, que enseña derivados de (1-fenil-2-piridinil)-alcoholes vinílicos de fórmula (I), donde el anillo A puede estar sustituido por -NHSO₂R₁₂, que son inhibidores PDE4 con IC₅₀ entre 0.3-7 nanomolar, al igual que su procedimiento de síntesis (pág. 4, pág. 23 (esquema 1), pág. 46-47 y reiv. 1), entonces la diferencia que existe entre el estado de la técnica y la materia reclamada radica en que D2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62800

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-098671

enseña derivados de alcohol vinílico y dicha diferencia no le concede un efecto mejorado, debido a que a lo largo de la solicitud no se aprecia evidencia de un efecto mejorado o sorprendente de los compuestos reclamados y aquéllos revelados en D2, debido a que el rango de IC50 de inhibición de PDE4 para la materia ahora reclamada se encuentra incluida dentro del rango revelado por D2. Es decir, el problema técnico objetivo es la provisión de derivados alternativos de (1-fenil-2-piridinil)-alcoholes de D1 y dicho problema igualmente lo soluciona D2, el cual enseña compuestos similares que tienen la misma actividad inhibidora PDE4. Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que la persona normalmente versada en la materia tomaría los compuestos enseñados en D2 y con sus conocimientos usuales en síntesis química, procedería a buscar más derivados de tipo (1-fenil-2-piridinil)-alcohol para llegar a la materia reclamada y con la expectativa de mantener su actividad inhibidora PDE4, que es el problema que se soluciona con la presente solicitud.

Finalmente y en relación con el análisis de patentabilidad quedó establecido que, gracias a las restricciones hechas por el recurrente, la materia que ahora se reclama es novedosa frente a D1, pero se mantiene la objeción de nivel inventivo frente a D2, tal como se ha explicado en puntos anteriores.

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.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No 37078 del 20 de junio 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 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., entregándole copia de la misma,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62800

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-098671

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ
notificacione@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez