

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

164 184 162
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-039958- -00012-0000

Fecha 2008-12-02 16:06:49 Dep 2020 NULCREACIONE
Tra 11 PATENTE Y L Eva 379 FASE NACIONAL II
Act 412 RLPOSPRESRLCU Folios 10

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04039958
Asunto : Solicitud de patente para: "DERIVADOS
FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA
REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA"
Solicitante : H. LUNDBECK A/S
Fecha de solicitud: 30 de abril de 2004.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, H. LUNDBECK A/S, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 43503 del 30 de Octubre de 2008, 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 FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA" a favor de H. LUNDBECK A/S.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. 43503 del 30 de Octubre de 2008, fue notificada mediante edicto No. 20204 desfijado el veinticinco (25) de Noviembre de dos mil ocho (2008), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el dos (2) de Diciembre de dos mil ocho (2008). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA".

CAVELIER

ABOGADOS

167 185
163

3.2 En la parte motiva de la providencia, se reiteran las objeciones formuladas en la Acción Oficial No.857 y adicionalmente se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "Como se observa en el analisis de novedad, los compuestos reivindicados son conocidos en el estado del arte como compuestos intermediarios de los derivados de fenilpiperazinas, sustituidas en el nitrógeno de la piperazina por un grupo indoil, motivo por el cual afecta la novedad de la solicitud".

3.2.2 "Cualquier quimico farmaceutico al observar la estructura de los compuestos en D1 asumiría que el indol es esencial para cualquier actividad de inhibición de la reabsorción de la serotonina que los compuestos puedan presentar".

3.2.3 "no se observa una ventaja sorprendente o inesperada sobre los compuestos del estado de la Tecnica más cercano, ya que estos además de presentar una potente actividad de inhibición de la recaptacion de la serotonina, tambien presentan una afinidad por los receptores 5 HT1A y son afines por el receptor D4 y/o D3".

3.2.4 "Al tener en cuenta que la actividad sobre la reabsorción de la serotonina en la anterioridad D1, tiene que ver específicamente con la unión del indoil a una molécula de (fenilsulfanilfenilpiperazina o fenoxifenilpiperazina en uno de los nitrógenos de la piperazina), la cual en características químicas es diferente a unir un indol con anilina, el experto medio en la materia, puede, conociendo las enseñanzas de la actividad del indol (el cual puede aumentar o disminuir al unirse a otras moléculas), tomar los compuestos intermediarios de D1 y determinar el efecto de retirar este indol".

IV. OBJETO DEL RECURSO

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

4.1. Revocar la Resolución No. 43503 del 30 de Octubre de 2008.

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA" 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, ya que la presente solicitud no carece de novedad y/o nivel inventivo a la luz del documento D1: W00149678. Lo anterior por las siguientes razones:

5.1 Novedad.

163 186 164

Inicialmente, mi representada desea poner de presente que la estructura III divulgada en D1 se refiere á una formula Markush que abarca un numero indeterminado de compuestos. En efecto, el alcance de los compuestos de formula III divulgados en D1 es significativamente amplio y adicionalmente, dicho documento no revela combinaciones preferidas de los sustituyentes. En particular, no menciona específicamente los compuestos reivindicados en la reivindicación 5 de la presente solicitud, que corresponden a una selección bastante reducida de los compuestos de formula III divulgados en D1.

Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella".

De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar sus compuestos de por lo menos dos (2) listas de compuestos diferentes, lo cual, también de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente invención:

"Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad".

Así entonces, debido a que la composición reivindicada se obtiene partir de mas de dos listas de compuestos diferentes divulgadas en D1 (Y, X, R1, R2 y R3), esta claro que la presente invención es novedosa.

De modo que, por las anteriores razones, la materia reivindicada en la presente solicitud debe considerarse como novedosa frente a D1.

5.2 Nivel inventivo.

Inicialmente mi representada desea poner de presente que el examen de nivel inventivo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia. Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión.

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como

CAVELIER

ABOGADOS

efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

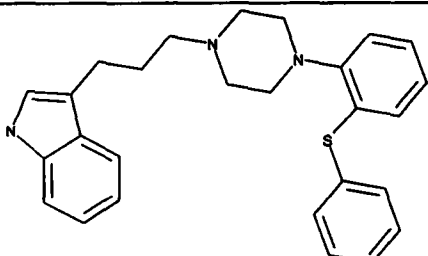
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solución también señala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén dirigidos a solucionar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento del inventor para a partir de ellos formular su invención. Así los documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a solucionar cualquier otro problema no serían relevantes para estos efectos en la medida que no harían parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención.

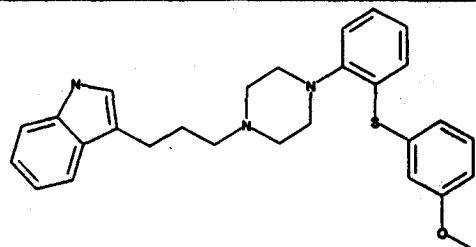
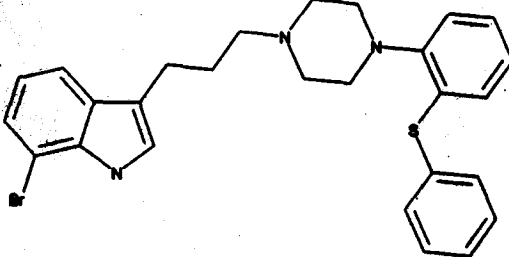
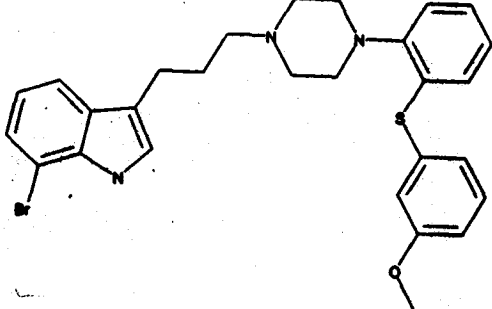
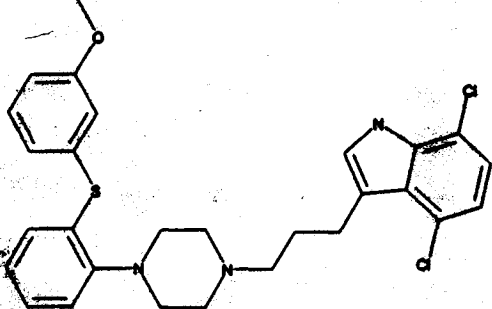
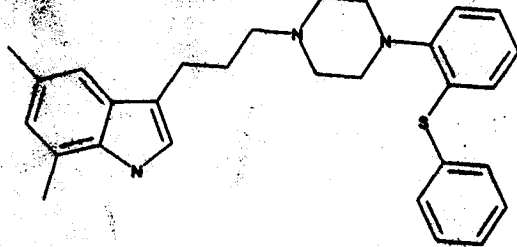
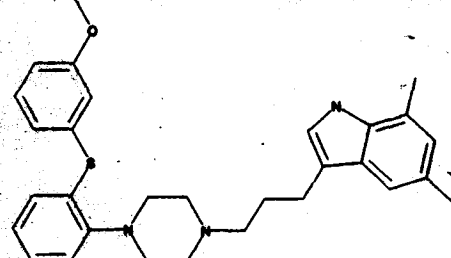
Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada considera que D1 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, por las siguientes razones:

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de composiciones farmacéuticas caracterizadas por compuestos que son inhibidores de la reabsorción de la serotonina para el tratamiento por ejemplo de la depresión, los trastornos del pánico, trastorno compulsivo, ansiedad, entre otros. Sin embargo, D1 no enseña ni sugiere que al remover el grupo indol del compuesto intermediario de estructura III allí revelado se podrían obtener compuestos con actividad inhibitoria de la serotonina. Por tanto, no es evidente para una persona versada remover la fracción de indol con el fin de obtener los compuestos fenilsulfanil de la presente invención inhibidores de la serotonina.

A este respecto, se aclara al Señor Examinador que no todos los compuestos divulgados en D1 son inhibidores del transporte de la serotonina. En efecto, como se muestra a continuación en la tabla 1, D1 proporciona valores de inhibición del transporte de la serotonina para compuestos sulfurados incluidos dentro del alcance de la materia revelada en D1, que son inhibidores débiles de la serotonina. En esta tabla, los números indican el porcentaje de inhibición a 100nM. Por ejemplo 100/5 indica que el compuesto induce en un 5% la inhibición del transporte de la serotonina a 100 nM.

Tabla 1.

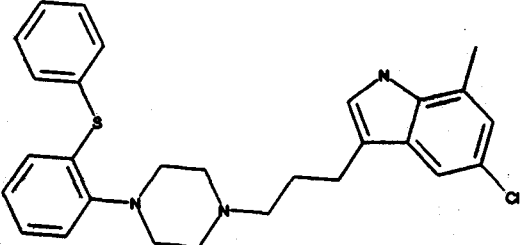
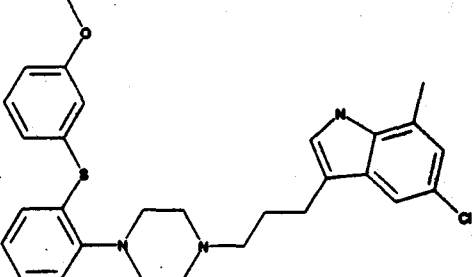
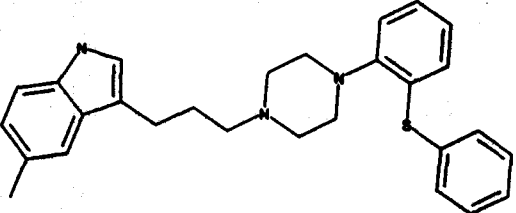
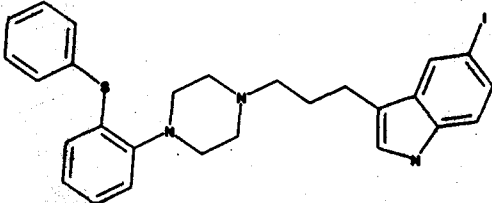
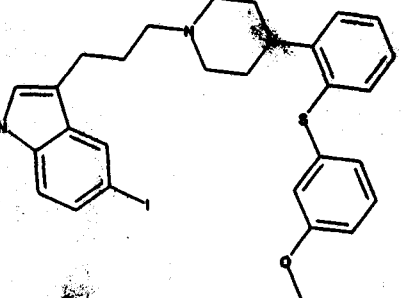
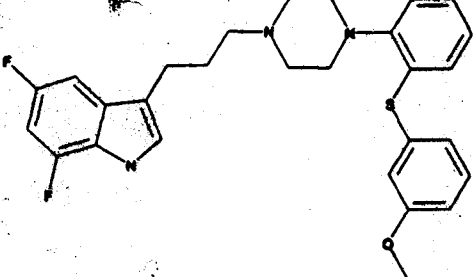
Estructura	% Inhibición a 100 nM
	100/45

	100/33
	100/20
	100/15
	100/20
	100/5
	100/104

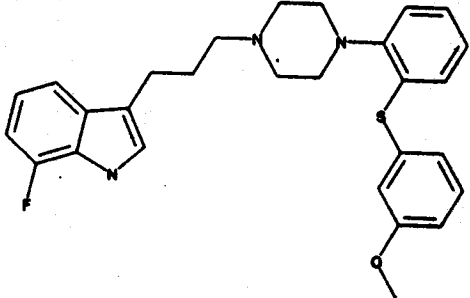
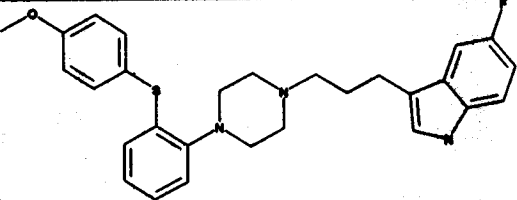
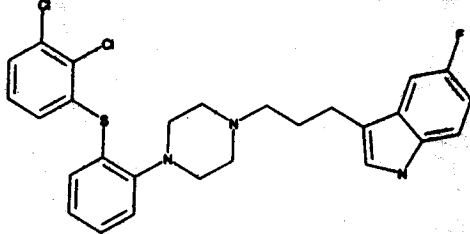
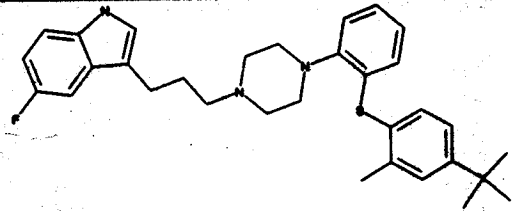
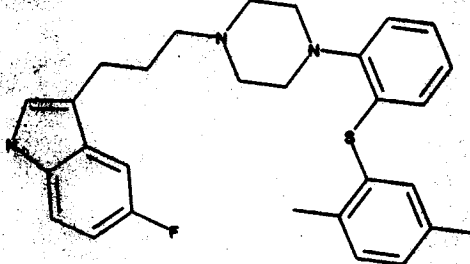
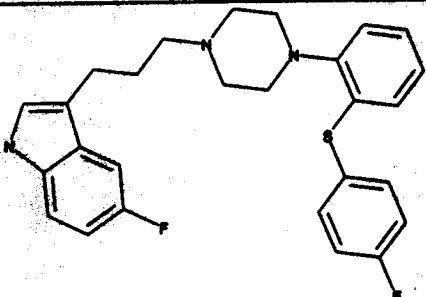


CAVELIER
ABOGADOS

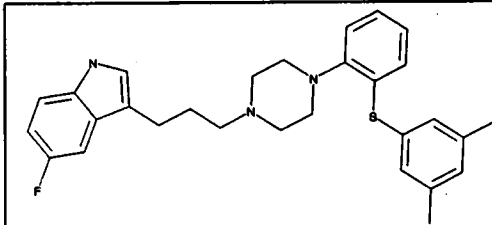
168 189

	100/-9
	100/3
	100/28
	100/10
	100/6
	100/69



	100/52
	100/73
	100/22
	100/15
	100/27
	100/28





Los datos claramente demuestran que los compuestos divulgados en D1, que comprenden puentes sulfuro, no son inhibidores potentes del transporte de la serotonina. Por el contrario, generalmente son inhibidores débiles. Por tanto, el razonamiento del Señor Examinador con respecto a que a partir de D1 es obvio obtener compuestos fenilsulfuros inhibidores de la reabsorción de la serotonina es contradictorio. Incluso si una persona versada en la materia considerara los compuestos intermediarios de D1 para obtener la presente invención (propuesta que no compartimos), debido a que D1 no enseña o sugiere sustituir el oxígeno en la fracción fenoxi por un azufre para obtener compuestos sulfanilfenil, como los reivindicados en la presente solicitud, los compuestos acá reivindicados no se pueden derivar de manera obvia o evidente a partir de dicho documento.

Así entonces, mi representada considera que El examinador se centra en la estructura III de D1, ignorando totalmente que D1 también revela otros compuestos intermedios aunque en las páginas 11-15 se revelan por lo menos 20 estructuras diferentes que son todos los intermediarios en la síntesis de los compuestos reivindicados de D1. Asimismo, el Examinador no ha fundamentado su posición de por qué un experto en la materia elegiría investigar los compuestos definidos por la estructura III, y no cualquiera de las otras 19 estructuras. Por tanto, es claro que se ha conducido un análisis retrospectivo o ex post facto de la invención, basado en la solución al problema técnico aportada por la presente invención. Dicho análisis ex post facto no es válido, tal como lo indica el Manual Andino de Patentes en la página 78: Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención.

Adicionalmente en la misma página, el mismo Manual también precisa: La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consisten en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos.

Por tanto, La opinión del Examinador ignora el hecho que una revelación general del arte previo puede abarcar futuras invenciones que proveen soluciones nuevas e inventivas para problemas diferentes. Este principio de "invenciones de selección" se encuentra ampliamente establecido alrededor del mundo y no es desconocido para el presente

169 192
170

caso, teniendo en cuenta que el Manual Andino de Patentes¹ al respecto ha precisado que la selección de una condición específica respecto a un contenido general revelado por una anterioridad, si no está explícitamente descrita, si los ejemplos están fuera de la condición específica reivindicada y si además las condiciones respectivas reivindicadas exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica, entonces la invención posee altura inventiva.

De tal manera que, un técnico con conocimientos medios en la materia no aplicaría el acercamiento indicado por el Examinador, menos aún cuando no hay explicación alguna para adoptar como antecedente inmediato de la invención una de las tantas enseñanzas reveladas en un documento del estado del arte.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las pretensiones del presente recurso y consecuencia, revocar la resolución 43503 de 2008 y en su lugar conceder el privilegio de patente solicitado.

5.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA" a favor de H. LUNDBECK A/S por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

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. 43503 del 30 de octubre de 2008, en cuando resuelve negar el privilegio de patente de invención.
- 6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA" a favor de H. LUNDBECK A/S.

VII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

H. LUNDBECK A/S
9, Ottilavej
DK-2500 Valby-Copenhagen,
Dinamarca

¹ OMPI. Manual Para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Quito, Ecuador, 2004. Página 84.

NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Bogotá, D.C. 02 DIC 2006
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(eron)
[Signature]
Quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.
48801898
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

[Signature]

