

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 63157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 58021 del 17 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS DE ALFA-(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO BETA-AMILOIDEO", con fundamento en los artículos 14,16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, por tratarse de compuestos que, además de encontrarse comprendidos en el estado de la técnica, fueron sugeridos por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de mayo de 2010, con el N° 04 057563 00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Juan Pablo Concha, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad Bristol Myers Squibb, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El apoderado afirma, que la negación de la presente invención constituye una excepción a la práctica habitual del Despacho, ya que no se le permitió a su representada ajustar el capítulo reivindicatorio mediante una nueva notificación de fondo, de manera que se pudiera modificar o limitar el capítulo reivindicatorio de acuerdo con las consideraciones del señor examinador. Asimismo, indica que el artículo 45 de la Decisión 486 faculta a la administración para la realización de más de una notificación cuando la respuesta dada por el solicitante a dicho examen involucra una modificación sobre la materia reclamada, tal como sucedió en el presente caso.

Sobre la novedad del objeto reclamado, el recurrente asevera que este Despacho reconoce que existen diferencias entre la anterioridad D1 y la presente invención, de manera que al aceptar que existen diferencias se está reconociendo la novedad de la invención en cuestión. Agrega que, con base en lo establecido en el Manual Andino de Patentes, si al efectuarse la comparación elemento por elemento, al menos, un elemento es diferente de lo revelado por el estado de la técnica, la invención es nueva. Adicionalmente, el recurrente presenta una comparación entre la solicitud denegada y la anterioridad D1, con el fin de

CC T

63157

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 63157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

demostrar que los compuestos reclamados no habían sido revelados por el arte previo.

Ahora bien, el apoderado indica que todos los ejemplos de la anterioridad D1 tienen un sustituyente en el nitrógeno de la amida, mientras que la totalidad de los compuestos reivindicados no están sustituidos en el nitrógeno de dicha amida.

En relación con el requisito de nivel inventivo el recurrente alega que, contrario a lo afirmado por el examinador, la anterioridad D1 no afecta el objeto reivindicado, ya que no existía ninguna indicación en el arte previo que le permitiera a la persona medianamente versada en la materia obtener los compuestos a patentar.

Igualmente, el apoderado argumenta que *"en el ejemplo 636 de la pagina 311 del documento D1 proporciona datos del ensayo de células in Vitro basado en la inhibición de la producción celular del β -amiloide comparado a los niveles de control. Los resultados biológicos se presentan por el signo (+), en donde 5 (+++++) significa muy activo y 1 (+) significa poco activo"*. Con lo anterior, se evidencia que de los ejemplos y los datos biológicos de la anterioridad D1 no habría sido posible llegar a los compuestos de la presente invención al efectuar las apropiadas sustituciones.

El recurrente afirma que la autoridad encargada de efectuar el examen preliminar de la solicitud internacional US 02/40605 equivalente a la presente invención, reconoció su patentabilidad, de manera que la invención en cuestión es novedosa, posee nivel inventivo y aplicación industrial.

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

En relación con el argumento según el cual se este Despacho sólo emitió un requerimiento con base en el artículo 45 de la normativa andina, al respecto resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos o más veces para los fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una *"practica reiterada"* como lo entiende el recurrente.

Por su parte la Circular Única expedida por esta Superintendencia en su Título X, numeral 1.2.2.3 sobre notificación de no patentabilidad, prevé: *"[p]ara los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo*

JLC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 6 315,71
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia podrá notificarlo nuevamente por una vez". (Subrayas de esta Oficina)

De la disposición interna antes transcrita también resulta claro que es facultativo de la Oficina nacional y cuando ésta lo considere necesario que se hace una nueva notificación, aún a pesar de la modificación del capítulo reivindicatorio.

En consecuencia, es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la situación particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva notificación a partir de lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486.

En el presente caso, mediante Oficio No. 7076, notificado el 30 de mayo de 2008, la Oficina comunicó al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual comprende los motivos de carácter técnico y jurídico por los cuales consideró que dicha solicitud no es patentable (Fls. 644 a 648).

En concordancia con lo antes expuesto y dado que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio, allegado por la solicitante, corresponde a la materia precisamente objetada (a excepción de los métodos de tratamiento que corresponden a las reivindicaciones 24 y 25), la cual, de acuerdo con el examen técnico, no tiene novedad ni nivel inventivo, esta Oficina no estimó necesario efectuar una nueva comunicación, con fundamento en lo previsto por el artículo 45 de la Decisión 486, y más bien consideró que había los suficientes elementos de juicio para concluir que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento aplicable, pues, por el contrario, de acuerdo con esta misma disposición "(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente". Conforme con lo anterior, el argumento del apoderado no es aceptado por esta Oficina.

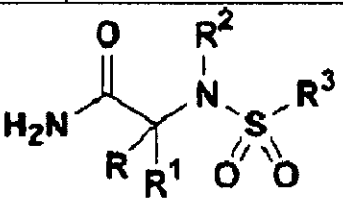
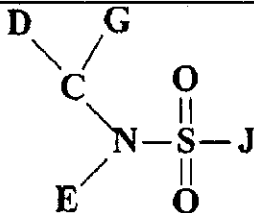
Ahora bien, en cuanto a que la solicitud reclamada sí cumple con el requisito de novedad, conviene aclarar que en la solicitud denegada, cuando R1 representa halógeno o alcoxi; R, hidrógeno; R2, heterociclo y R3, piridilo, se obtienen compuestos que habían sido anticipados por D1 (WO 0050391), cuando en su estructura D es halógeno, alcoxi; E, Hidrógeno; G, amida; J, heterociclo con uno o más dobles enlaces. De lo anterior, se desprende que dentro del alcance de la reivindicación 1 hay compuestos que no son nuevos tal como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo: 

JCC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 63157
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

Expediente 04 057 563	WO0050391
	
R, hidrógeno (Rv.1, f.655)	En la estructura (D1, p.2, ln.22)
R1 halógeno, alcoxi (Rv.1, f.655)	D halógeno, alcoxi (D1, p.2, ln.23)
R2 heterociclo (Rv.1, f.657, #.g)	E heterociclo (D1, p.2, l.26)
R3 piridilo (Rv.1, f.658)	J heterociclo (D1, p.3, ln.5 y6)
En estructura en grupo -CO-NH2 (Rv.1, f.655)	G amida (D1, p.3, ln.3)

Por otra parte, el recurrente afirma que los ejemplos citados en la anterioridad D1 tienen una estructura química con un sustituyente arilo en el nitrógeno, mientras que los compuestos reclamados no permiten la sustitución por arilo dada la definición de R2. Sobre el particular, se reitera que D1 muestra sustituciones alquilo sustituido o no y cicloalquil sustituido o no (FI.671, 672, página 7, líneas 15-20), lo que incluye moléculas incluidas en el alcance de las definiciones de los radicales aportadas por el solicitante (FI.655, reivindicación 1, grupos (a) y (b)).

Frente a que los ejemplos en la anterioridad D1 tienen un sustituyente en el nitrógeno de la amida mientras que la totalidad de los compuestos reivindicados no están sustituidos en el nitrógeno de dicha amida y que por ello los compuestos reclamados tienen novedad, cabe señalar que, en la anterioridad D1, G puede ser una amida no sustituida (FI.671, página 7, FI.672, página 8); adicionalmente, se observa que el documento D1 define al término “amida” como radicales de la forma CONRR’, donde R y R’ pueden ser hidrógenos (D1 página 6, líneas 9 y 10). De esa manera, D1 sí revelaba que la amida no estuviera sustituida y, en efecto, los compuestos de D1 sí afectan a los compuestos reclamados.

Respecto al nivel inventivo el apoderado afirma que en D1 no existía ninguna indicación en dichos documentos que le permitieran a la persona medianamente versada en la materia obtener los compuestos de la presente invención. Sobre el particular, esta Oficina estima que el documento D1 (WO 0050391) está relacionado con la presente solicitud, dado que enseña compuestos del tipo sulfonamida, útiles como inhibidores del péptido beta-amiloideo, para ser usados en el tratamiento de Alzheimer (FI.637, página1, líneas 10-20; FI.638, página 2, líneas 8-17). Esto coincide con el problema planteado por la solicitud denegada, lo cual ubica a D1 y la presente solicitud en el mismo campo técnico y, por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia sí habría estado motivada por el documento D1 a buscar características sugeridas por dicho documento para la exploración de mejoras en el campo. 

)(C

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 63157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

En lo que tiene que ver con que la anterioridad D1 proporciona datos del ensayo de células *in vitro* basado en la inhibición de la producción celular del beta-amiloide comparado a los niveles de control, este Despacho señala que en el capítulo descriptivo no hay evidencia de un efecto técnico sorprendente; asimismo, los compuestos presentados son reclamados como inhibidores de la producción del péptido 6-amiloideo (6-AP), para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tal como lo divulga el documento D1.

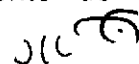
Se reitera que en el capítulo descriptivo hay ensayos de la inhibición de la formación de AB para compuestos de fórmula (I) con valores de IC50 entre 50 y 10000 nM. Sin embargo, esta información no demuestra que los compuestos reclamados sean mejores que los divulgados en D1, ya que las tablas de la actividad de los compuestos 1-87 muestran (+++++) con IC50 25 nM. Con lo anterior, se observa que, contrario a lo que alega el apoderado de la recurrente, la solicitud denegada no presenta un efecto sorprendente.

En cuanto a la concesión de la solicitud internacional US 02/40605 equivalente a la presente invención, este Despacho aclara que en el análisis de patentabilidad se encontraron documentos relevantes que desvirtúan el nivel inventivo y la novedad del objeto estudiado, tal como se demostró durante la actuación administrativa. Por lo demás, sobre el examen de patentabilidad realizado por distintas oficinas extranjeras, es importante manifestar que en esta materia rige el principio de la independencia de las patentes, acerca de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “[e]l sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...” (Proceso 51-IP-2008).

Finalmente, si bien es cierto que los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 63157

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 057563

Industria y Comercio,

RESUELVE

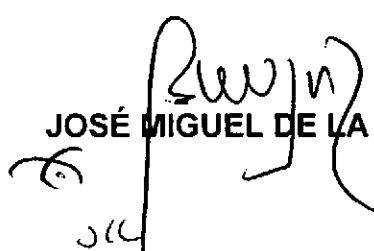
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 58021 del 17 de noviembre de 2009, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS DE ALFA-(N-SULFONAMIDO) ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DEL PEPTIDO BETA-AMILOIDEO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Concha, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad Bristol Myers Squibb 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **17 NOV. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO


Doctor
JUAN PABLO CONCHA
Avenida 82 N° 10- 62 Piso 6.
Bogotá D. C.

202066