

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 108099

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 66597 de 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "6-ALQUILIDEN-PENEMS COMO INHIBIDORES DE BETA-LACTAMASAS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de compuestos sugeridos por el arte previo.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de enero de 2010 con el número 04 108099 00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente inicia su escrito haciendo un resumen de las características de la materia reclamada, con el fin de reiterar el objeto y la importancia de la solicitud en estudio.

Sobre la anterioridad D1 afirma que: *"... mientras D1 divulga compuestos que comprenden un grupo heteroaromático bicíclico fusionado conformado por dos anillos aromáticos, los compuestos de la presente invención se caracterizan por presentar un grupo heteroarilo bicíclico fusionado en donde únicamente uno de dichos anillos es aromático...es completamente claro que dicha anterioridad no enseña y tampoco sugiere la realización de las modificaciones...para obtener los compuestos de la solicitud...tampoco enseña o sugiere que...presenten actividad como inhibidores de beta-lactamasa...Consecuentemente...D1 no puede afectar el nivel inventivo de la presente solicitud"*. (Fl. 319-322)

En relación con los conceptos sobre isosterismo y bioisosterismo, la recurrente manifiesta que no es posible hacer una generalización de los mismos, ya que *"...un cambio en la estructura química de un compuesto puede o no resultar beneficiosa para la actividad biológica de dicho compuesto"*. Igualmente presenta definiciones de las expresiones isosterismo y bioisosterismo, enuncia ciertas consideraciones, ejemplos sobre el tema y argumenta que *"...tomando en consideración todo lo expuesto ¿cómo podría estar segura la persona versada en la materia que al reemplazar...obtendría moléculas útiles como inhibidoras de las enzimas beta-lactamasa?...me permito señalar que NO es posible..."*

28624

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 108099

Por otra parte, la recurrente agrega que el análisis de patentabilidad realizado por el examinador constituye un análisis tipo "hindsight", el cual no está permitido como mecanismo para desvirtuar el concepto de nivel inventivo de una patente de invención.

La recurrente reitera que el examinador sostiene equivocadamente que el nivel inventivo de los compuestos revelados en la presente solicitud depende de las ventajas técnicas frente a los divulgados en el estado del arte e insiste en que no es posible la generalización de los conceptos de isosterismo y bioisosterismo.

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

En cuanto al argumento según el cual la anterioridad D1 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, es importante aclarar que, contrario a lo manifestado por la recurrente, D1 sí sugiere los compuestos aquí reclamados, ya que dicha anterioridad enseñaba que debería haber una estructura bicíclica fusionada para mantener la actividad inhibidora de beta-lactamasa, que es lo que se presenta con los compuestos que aquí se pretenden, porque lo que aquí se analiza es si al cambiar el tipo de alguno de los anillos, se presentaría un efecto diferente o mejorado respecto a lo conocido en el estado de la técnica; igualmente, se comprueba que los compuestos reivindicados no cambian su actividad farmacológica, ni presentan una mejora en dicha actividad farmacológica al comparar la actividad inhibidora de beta-lactamasa con la reportada en D1.

En conclusión, D1 ya enseñaba la estructura y el efecto farmacológico que se podría obtener, si un *técnico medio* tomara las enseñanzas de dicho documento y sintetizara los compuestos de la presente solicitud, desvirtuando el nivel inventivo de la misma, tal como bien se advirtió en la denegación.

De otro lado, en relación con la generalización de los conceptos isosterismo y bioisosterismo, alegado por la apoderada, este Despacho estima que, si bien la exposición hecha por el solicitante sobre isosterismo y bioisosterismo es clara, la misma no demuestra que dichas excepciones al isosterismo se relacionen con el tipo de moléculas que se están estudiando, puesto que únicamente muestra ejemplos de inhibidores de neuropeptidasa, inhibidores de trombina, inhibidores de Acil-CoA, la naloxona e inhibidores de proteasa VIH, los cuales cuentan con estructuras y actividades muy diferentes a los compuestos de la presente solicitud, motivo por el que no se logra desvirtuar lo sostenido por esta Oficina.

Es más, la modificación hecha por el solicitante consiste en un isostero, es decir, un grupo químico que puede ser considerado como equivalente en tamaño y comportamiento a aquel grupo revelado en D1 y que hace parte de una estrategia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 28624

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 108099

general para obtener derivados de un determinado compuesto químico conocido.

En cuanto al argumento según el cual el examinador basó su análisis en un estudio retrospectivo del arte previo, se aclara a la recurrente que justamente porque el examen se realizó con base en los conocimientos que tenía el *experto medio* en la materia, éste se basó en conocimientos divulgados en documentos que habían sido publicados previamente. De tal suerte que, con los conocimientos generales comunes que tenía un *experto medio* y los que sobre la materia pertenecían al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr las composiciones aquí reclamadas, incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

Por lo demás, se aclara a la recurrente que a lo largo del análisis de patentabilidad el solicitante no realizó un análisis a posteriori de la solicitud, puesto que se ha ido demostrando que D1 ya enseñaba compuestos muy similares que presentan la misma actividad farmacológica, es decir, el estado de la técnica ya enseñaba de manera evidente como obtener los compuestos reivindicados mediante modificaciones rutinarias con la expectativa de que éstos también tuvieran una actividad inhibidora de beta-lactamasas; como el solicitante no pudo demostrar que las modificaciones propuestas presentaban un efecto mejorado o sorprendente, no es posible reconocer nivel inventivo a unos compuestos que son obvios para una persona medianamente versada en la materia.

En cuanto al argumento según el cual no está de acuerdo con el examinador en cuanto afirma que el nivel inventivo depende de las ventajas frente al arte previo, esta Entidad declara que la única manera de evidenciar la existencia de nivel inventivo en la presente invención es demostrando que las modificaciones que se realizaron presentan un efecto superior o sorprendente, puesto que el estado del arte ya enseñaba compuestos muy similares que ostentaban el mismo efecto técnico.

Finalmente, se reitera a la recurrente que los ejemplos adjuntados por el solicitante no son relevantes para desvirtuar lo sustentado por esta Oficina respecto a isosterismo, pues se relacionan con compuestos muy diferentes que presentan actividades farmacológicas distintas a los compuestos de la presente solicitud.

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NO 28624
Por la cual se resuelve un recurso de reposición.

Rad. PCT 04 108099

RESUELVE

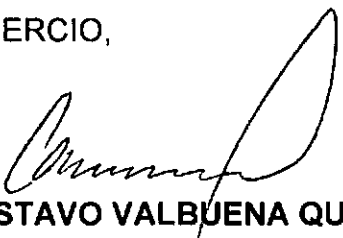
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 66597 de 23 de diciembre de 2009, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "6-ALQUILIDEN-PENEMS COMO INHIBIDORES DE BETA-LACTAMASAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth, 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 **31 MAYO 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No 5 – 83, Piso 5
Bogotá D. C.

202066