/103 AVISO DE NOTIFICACION lildUStria y Comercio
*) CORREO CERTIFICADO SUJCIA

Radicaciôn: 4-108099- -14-0 Fecha: 2010-06-0109:34:52
TrÆmite: 11 PATENTEIYII
Evento: 379 FASENACIONALII
Actuacjôn: 432 COMUNICACTOADM
Destinatarlo: ALICIA LLOREDA RICAURTE Folios I

Seæor (a) (es)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
CALLE 72 NO. 5-83 PISO 5 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA D.C.

Referenda RESOLUCION: 28624
Fecha: 31/05/2010
Expediente: 4-108099
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
ActuaciOn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hÆbilescontados a partir del envio de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciôn de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nUmero de radicaciôn citado en el asunto.

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de Documentaciôn e Informaciôn.

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarÆ disponible enla pagina web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn, la cual podrÆ ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pâgina www.sic.gov.co, con el nUmero de resoluciôn a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretarla General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nUmero de Sede CAN: Av. Carrara 50 No. 26- 55 mt 2 Tel 5880070 radicación consignado an el sticker Call Center 6513240. Linea 01800-910165 Web: www.sic.gov.co e-mail: info'sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia

I -.

Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A

REPIJBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCtA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION /
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn

Rad PCT 041OO99

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO en, ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artIculo 30 del Decreto 1687 de 2010,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resoluciôn 66597 de 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de lndustria y Comercio denego la solicitud de patente de

invención a la creación denominada 6-ALQUILIDEN-PENEMS COMO __ INHIBIDORES DE BETA-LACTAMASAS", con fundamento en los articulos 14 y 18

de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, al estimar que la

misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, par tratarse de compuestos sugeridos par el arte previo.
SEGUNDO: Que, mediante escrito radicada en esta entidad el 26 de enero de
2010 con el nümero 04 108099 00012-0000, encontrÆndose dentro del tØrmino establecido para el efecto, la dactora Alicia Lioreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth, interpuso recurso de reposiciôn contra la citada ResoluciOn, con fundamento en los ar9umentos que a continuaciOn se sintetizan:

La recurrente inicia su escrito hacienda un resumen de las caracteristicas de la materia reclamada, ’con elfin de reiterar el objeto y la importancia de la solicitud en
estudio.

Sabre la anterioidad Dl afirma que: "... mientras Dl divulga compuestos que cornprenden un grupo heteroaromÆtico bicIclico fusionado conformado por dos an/I/os arornÆticos, los compuestos de la presente invenciOn se caracterizan por presentar un grupo heteroario bicIclico fusionado en donde Unicamente uno de dichos anil/os es arornÆtico... es completarnente claro que dicha ànterioridad no enseæay tarnpoco sugiere la rea/izaciOn de las modificaciones...para obtener los compuestos de la solicitud...tampoco enseæao sugiere que...presenten actividad coma inhibidores de beta-/actarnasa... Consecuentemente.. Dl no puede afectar el nivel inventivo de la presente solicitud". (Fl. 319-322)

En relaciOn con los conceptos sabre isosterismo y bioisosterismo, la recurrente manifiesta que no es posible hacer una generalizacion de los mismos, ya que un cambio en la estructura qulmica de un compuesto puede o no resultar beneficiosa para la actividad biologica de dicho compuesto". Igualmente presenta definiciones de las expresiones isosterismo y bioisosterismo, enuncia ciertas consideraciones, ejemplos sobre el tema y argumenta que "...tomando en cohsideración todo lo expuesto cOma podrIa estar segura la persona versada en
la mater/a que al reemplazar... obtendrIa mo/ecu/as Wiles coma inhibidoras de las enzimas beta-lactamasa?... me permito seæalarque NO es posible..."

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840

Pagina 1 de 4 Fax 382 26 95 Linea 9800-910 165
Web www sic gov Co e-mail infosic gov co
Bogota D C -Colombia

33

Industria y Comerci
S U P E R I N T E N D E N C I A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION

Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn

Raid. PCT 04 108099

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

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

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

En cuanto al argumento segUn el cual la anterioridad Dl no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, es importante aclarar que, contrario a IC manifestado por la recurrente, Dl si sugiere los compuestos aqui reclamados, ya que dicha anterioridad ensenaba que deberia haber una estructura bicIclica fusionada para mantener la actividad inhibidora de beta-lactamasa, que es lo que se presenta con los compuestos que aqul se pretenden, porque lo que aqul se analiza es si al dambiar el tipo de alguno de los anillos, se presentaria un efecto diferente o mejorado respecto a lo conocido en el estado de la tØcnica; igualmente, se comprueba que los compuestos reivindicados no cambian su actividad farmcoIôgica, ni presentan una mejora en dicha actividad farmacologica al comparar la actividad inhibidora de beta-lactamasa con la reportadaen Dl.

En conclusion, Dl ya ensenaba la estructura y el efecto farmacolôgico que se podrIa obtener, si un tØcnico medio tomara las ensenanzas de dicho documento y sintetizara los compuestos de la presente solicitud, desvirtuando el nivel inventivo de la misma, tal como bien se advirtiô en la denegacion.

De otro Iado, en relaciOn con la generalizaciôn de los conceptos isosterismo y bioisosterismo, alegado por la apoderada, ’este Despacho estima que, si bien la exposiciOn hecha por el solicitante sabre isosterismo y bioisosterismo es clara, la misma no demuestra que dichas excepciones al isosterismo se relacionen con el tipo de molØculas que se estÆn estudiando, puesto que Unicamente muestra ejbmplos de inhibidores de neuropeptidasa, inhibidores de trombina, inhibidores de AciI-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 par esta Oficina.

Es màs, la modificaciôn hecha par eI’solicitante consiste en un isostero, es decir,
un grupo quimico que puede ser considerado coma equivalente en tamaæo y comportamiento a aquel grupo revelado en Dl y que hace parte de una estrategia

Pagina 2 de 4

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840 Fax 382 26 95 Linea 9800-910 165
Web www sic Qov.co e-mail info(d) sic gov Co
Bogota D C -Colombia

Industria y Comerch
S U P E R I N T E N D E N C I A

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLUCION

Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn

Rad. PCT 04 108099

general para obtener derivados de un deterr!ninado compuesto quimico conocido.

En cuanto al argumento segun el cual el examinador basô su anÆlisis 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 tenia el experto medio en la materia, Øste se basó en conocimientos divulgados en documentos que habian sido publicados previamente. De tal suerte que, con los conocimientos generales comunes que tenia un experto medio y los que sobre la materia pertenecian al estado de la tØcnica, era ’perfectamente posible log rar las composiciones aqul reclamadas,’ incluso sin necesitar para ello de aplicar habilidad inventiva.

Por Ic demÆs, se aclaraa la recurrente que a lo largo del anªlisis de patentabilidad el solicitante no realizô un anÆlisis a posteriori de la solicitud, puesto que se ha ido demostrando qu6 Dl ya enseæaba compuestos muy similares que presentan la misma actividad farmacolôgica, es decir, el estado de la tØcnica ya ensenaba de manera evidente como obtener los compuestos reivindicados mediante modificaciones rutinarias con la expectativa de que Østos tambiØn tuvieran una actividad inhibidora de beta-lactamasas; como el solicitante no püdo 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 segOn el cual no estÆ 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 Unica manera de evidenciar la existencia de nivel inventivo en la presente invenciôn es demo’strando que las modificaciones que se realizaron presentan un efecto superior o sorprendente, puesto que el estado del arte ya ensenaba compuestos muy similares que ostentaban el mismo efecto tØcnico.

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 farmacolôgicas 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 merito para revocar la decision impugnada.

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

Pagina 3 de 4

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Sede CAN. Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840 Fax 382 2695 Linea 9800-910 165
Web www SIC gov co e-mail infosiC gov Co Bogota 0 C -Colombia

Industria y Corn
S U P E R I N T E N DEN

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUC(ON

Por la cual se resuelve un recurso de- reposiciOn’

Rad. PCT 04 108099

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, la decis’ión contenida en la Resolución No. 66597 de 23 de diciembre de 2009, por medio de la cual se denego la solicitud de patente de invenciOn a la creaciOn denominada "6-ALQUILIDEN-PENEMS COMO INHIBIDORES DE ETA-LACTAMASAS".

ARTICULO SEQUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resoluciOn a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Wyeth, o a quien haga sus veces, entregÆndole copia de Ia misma y advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno, por to cual queda agotada la via,gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Dada en Bogota, D. C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, /

GUSTAVO VALBUENA QUIJONES

Doctoral
ALICIA LLOREDA RICAURTE
CalIe 72 No 5 - 83, Piso 5
Bogota D C

2020,66

Pagina 4 de 4

Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840 Fax 382 26 95 Linea 9800-910 165
Web www sic govco e-mail sic gov
Bogota D C -Colombia