

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-000566- -00014-0000

Fecha: 2010-03-23 17:02:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

Re: Expediente No. 05-000.566

**Solicitud de patente titulada: "ESTRATRIENOS 9-ALFA SUSTITUIDOS
COMO ESTROGENOS DE EFICACIA SELECTIVA"**

Solicitante: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT.

N. Ref.:P2005/000185

RECURSO DE REPOSICIÓN

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. ~~66596~~ 9138, notificada por edicto desfijado el 19 de enero de 2010.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capítulo reivindicatorio con 4 reivindicaciones que fue radicado el 02 de septiembre de 2009, en respuesta al primer estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 24 de abril de 2009. A pesar de los argumentos presentados en respuesta al segundo examen de fondo, según la Resolución No. 9138, dicho capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de nivel inventivo.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtúan completamente la posición de ese Despacho.

3.1. a- El Examinador afirma que el doble enlace en la posición $9\alpha/\beta$ no evidencia un efecto inesperado y superior de los compuestos de D1.

b- Al respecto, el Solicitante, disiente de la apreciación del Examinador y desea reiterar que D1 describe derivados de estratrienos, en los cuales R^9 representa un átomo de hidrógeno en posición α ó β , un grupo metilo, etilo, trifluorometilo o pentafluoroetilo en posición α ó β . Sin embargo, en el documento D1 NO se describe la influencia de la estereoquímica en R^9 .

En particular, el compuesto de la presente Reivindicación 1 tiene:

- un grupo alfa vinilo en posición 9, mientras que los compuestos de D1 no presentan sustitución o doble enlace;
- un grupo hidroxilo en posición 16, mientras que los compuestos de D1 no presentan sustitución;
- un hidrógeno o un halógeno en posición 17, mientras que los compuestos de D1 tienen un grupo hidroxilo.

Asimismo, cabe destacar que los datos descritos en el documento D1 denotan claramente que la estereoquímica de los diferentes sustituyentes tiene un efecto muy importante sobre la afinidad del compuesto con el receptor de estrógeno y también sobre la selectividad de la molécula respecto de la próstata de rata frente al útero de rata (ver tabla 2 de D1).

De esta manera, a partir del documento D1 no es posible prever ni entender qué configuración en el esqueleto del estratrieno confiere la actividad encontrada en el presente invento (ver tercer y cuarto compuesto de la Tabla 2 de D1). Por lo tanto, no resulta evidente que específicamente los derivados de R^9 -alfa-estratrienos del presente invento presentan estas características superiores tan buscadas.

Además, tal como se mencionó en respuestas anteriores, los compuestos del presente invento poseen una clara disociación por tejido en cuanto a su actividad sobre el ovario respecto del útero y la hipófisis. Esta disociación está sustentada con datos *in vivo* revelados en el Capítulo Descriptivo de la presente invención.

La estereoquímica de los compuestos de la invención resulta en una actividad deseable y la estructura los mismos no puede ser derivable en forma obvia por una persona versada en la materia a partir de las enseñanzas contenidas en D1, así como no puede ser predicha o deducida la afinidad del compuesto por el receptor de estrógeno ni su selectividad respecto de la próstata frente al útero de rata. Es por ello que el Solicitante desea señalar una vez más que la estructura de los compuestos de la invención es nueva, tal como lo concluyó el Examinador en sus exámenes precedentes. A partir de ello, el Solicitante agrega que las diferencias estructurales de los compuestos de la invención también cumplen con el requisito de nivel inventivo teniendo en cuenta que a partir de D1 no se puede predecir que dados cambios resultarían en el efecto que demuestran los compuestos reivindicados.

Asimismo, llamo respetuosamente la atención de la SIC al hecho que al momento de presentar la solicitud, el técnico en la materia no podría haber reconocido o deducido la actividad de los compuestos del invento simplemente conociendo las características de los compuestos definidos en el documento D1, dado que tal como es bien sabido en el campo de la química médica no es posible deducir en forma obvia que las propiedades biológicas/farmacológicas permanecerán intactas con la modificación de uno o más sustituyentes en un núcleo químico común.

De acuerdo con los argumentos aquí presentados, se solicita que tenga en cuenta el presente Recurso de Reposición, dado que se considera que la presente solicitud de patente cumple con los todos requisitos establecidos por la Decisión 486.

3.2 Como prueba adicional no vinculante, el Solicitante desea mencionar que se han concedido patentes equivalentes a la presente solicitud colombiana, a saber: EP 1 517 914 B1 y US 7,414,043 B2, mientras que en Latinoamérica se ha obtenido el derecho en Chile con No. de registro 45028 (fecha de concesión: 28/04/2009) y en Cuba con No. de registro 23414 (fecha de concesión: 24/07/2009).

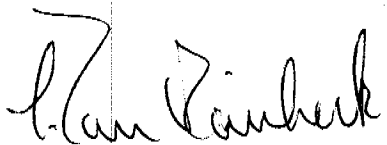
3.3 Finalmente, el Sr. Solicitante se reserva el derecho de ampliar los presentes argumentos con el fin de esclarecer aún más la patentabilidad de la materia reivindicada.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas la Diagonal 34 No 5-28, de Bogotá.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. . 135.799 del C. S. de la J.

COLOMBIA - 1994 - 10 - 10 - 10
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTINUIDAD Y FIRMA
NOTARIA
EL ANTESEÑADO SE
FUE PRESENTADO EN LA PRESENTE
ANTE EL NOTARIO
Y ASÍ SE
FUE RECONOCIDO
Y FIRMADO
NOTARIO
Notario Luis Alfonso López
NOTARIA CIVIL Y DEL
República de Colombia

Industria y Comercio

Juan Zarbeck

19376996 gb 1p 135799

Luis Reinhardt

