

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52616

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-029572

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 17897 del 19 de marzo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS ORGÁNICOS BICÍCLICOS ANÁLOGOS A LA ESFINGOSINA CON ACTIVIDAD AGONISTA EN UNO O MÁS DE LOS RECEPTORES DE S1P”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de mayo de 2014 con el N° 12-29572-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Biogen Idec Ma, Inc., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 7 reivindicaciones, presentado el 05 de mayo de 2014 con el N° 12-29572-00014-0000.

Señala a continuación que los compuestos de la solicitud presentan una actividad biológica diferente de la de los compuestos del documento D3.

En cuanto se refiere a comparar la actividad de los compuestos reivindicados con la de los compuestos divulgados en el documento D3, considera que los compuestos de la solicitud presentan actividades diferentes, dado que se relacionan con la actividad agonista del receptor SIP1 y de los receptores SIP3, SIP4 y SIP5.

Considera que el objeto de la solicitud difiere de las enseñanzas del documento D3 porque las nuevas reivindicaciones que adjunta al recurso se refieren a núcleos particulares y el documento D3 enseña varios tipos de núcleos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52616

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-029572

La recurrente sostiene que cambiar los grupos de un compuesto por otros grupos bioisósteros para obtener un compuesto diferente puede modificar la actividad del compuesto original. Para apoyar su idea, presenta el caso de un compuesto NEP en el que después de intercambiar un grupo bioisósteros se obtuvieron cuatro compuestos estructuralmente similares pero con actividad diferente.

La recurrente afirma que el examen es del tipo “en retrospectiva” (hindsight) porque conocida la solicitud, se modifican enseñanzas del documento D3 para obtener así los compuestos de la solicitud, siendo que tal modificación no es evidente para la persona normalmente versada en la materia-

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 7 reivindicaciones, presentado el 05 de mayo de 2014 con el N° 12-29572-00014-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

Con relación al argumento según el cual los compuestos de la solicitud presentan una actividad biológica diferente a la de los compuestos del documento D3, esta Oficina considera que no es así porque el documento D3, como se observa en su título, se refiere a compuestos moduladores del receptor S1P y su uso (“S1P receptor modulating compounds and use thereof”). Ahora bien, de la misma manera, los compuestos de la solicitud presentan actividad agonista del receptor S1P, es decir, que tienen la misma actividad que los compuestos del estado de la técnica, y además su estructura está sugerida previamente, como lo enseña la comparación de un compuesto de la solicitud con el núcleo farmacofórico de un compuesto del documento D3 (teniendo en cuenta solamente el grupo farmacofórico, independientemente del sitio que ocupe el compuesto dentro del documento del estado de la técnica) presentada en la tabla siguiente:

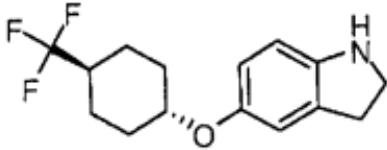
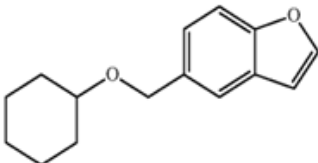
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52616

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-029572

Solicitud	D3
	
(Pág. 254, Ej. 298)	(Párr. [0746])

En este orden de ideas, considerando que el grupo dihidroindol de la solicitud es bioisótero del grupo benzofurano del documento D3, se infiere que estaba al alcance de la persona normalmente versada en la materia sintetizar compuestos con este núcleo farmacofórico o sus grupos bioisosteros (tales como los grupos naftaleno, quinolina, quinazolina, benzotiazol o dihidroindol), que se reivindican en esta solicitud. Más aun cuando no hay evidencia de que los compuestos reivindicados proporcionen algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, estos se consideran obvios y, en consecuencia, no tienen nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con el argumento referente al tipo de actividad, según el cual los compuestos de la solicitud presentan actividades diferentes de la de los compuestos divulgados en el documento D3, dado que se relacionan con la actividad agonista del receptor SIP1 y de los receptores SIP3, SIP4 y SIP5, esta Oficina aclara que los compuestos de la solicitud presentan actividad agonista sobre los receptores S1P1 expresada por su EC50 de 5 a 3000 nM (Pág. 70, líneas 14 a 20) y los compuestos del documento D3 presentan actividad de 10 nM a 300 nM (Párr. [1204]), de manera que los compuestos de la solicitud son, en general, 10 veces menos activos que los compuestos del estado de la técnica. De la misma manera, la tabla que presenta la recurrente muestra que los compuestos de la solicitud tienen actividad agonista sobre los receptores mencionados muy similar a la de los compuestos del estado de la técnica.

En referencia al argumento de la recurrente según el cual el objeto de la solicitud difiere de las enseñanzas del documento D3 porque las nuevas reivindicaciones que adjunta al recurso se refieren a núcleos particulares y el documento D3 enseña varios tipos de núcleos, esta Oficina advierte que esa no es la diferencia entre los compuestos reivindicados y los del documento D3, puesto que los grupos del documento D3 sugieren los grupos reivindicados. Además el capítulo reivindicatorio que fue objeto de negación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52616

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-029572

(radicado 12-029572-00011-0000) incluye compuestos que tienen los grupos naftaleno, quinolina, quinazolina, dihidroindol, etc., los cuales están claramente sugeridos en el documento D3, Párrs. [0061] a [0061] y el examen mostró que no tienen nivel inventivo. De otro lado, las nuevas reivindicaciones adjuntas al recurso que se refieren a los grupos naftleno, quinolina y quinazolina, que también fueron examinadas junto con el grupo original al que pertenecen, y no tienen nivel inventivo por el sólo hecho de mencionar los compuestos sin las otras acepciones; por lo tanto, puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente referente a que cambiar los grupos de un compuesto por otros grupos bioisósteros para obtener un compuesto diferente puede modificar la actividad del compuesto original, esta Oficina aclara que tal hecho no sucede en este caso particular, porque los compuestos de la solicitud presentan actividad agonista del receptor S1P, de la misma manera que los compuestos del estado de la técnica; lo cual muestra que el objeto ahora reivindicado deriva de manera evidente del estado de la técnica, considerando que su estructura es similar y su actividad también, de manera que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, con referencia a la manifestación de la recurrente en el sentido que el examen es del tipo “en retrospectiva” (hindsight) porque conocida la solicitud, se modifican enseñanzas del documento D3 para obtener así los compuestos de la solicitud, siendo que tal modificación no es evidente para la persona normalmente versada en la materia, esta Oficina aclara que no es así porque (a) el documento D3 con base en el cual se hizo el examen fue publicado el 31 de enero de 2008, es decir antes de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria (05 de agosto de 2009), (b) el documento D3 pertenece al mismo campo de la solicitud porque se refiere a compuestos moduladores del receptor S1P y (c) el documento D3 soluciona los mismos problemas que, según considera la solicitante, soluciona la presente solicitud; es decir, que el examen se enfocó en el momento en que se presentan los problemas mencionados en la solicitud. La falencia previa a la presentación de la solicitud, entonces, consiste en que no se recuperó este documento que indica a la persona normalmente versada en la materia los compuestos reivindicados. De manera que el examen no es del tipo “en retrospectiva” (hindsight), sino que está basado en el estado de la técnica y ante la ausencia de algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, se infiere que la composición reivindicada es obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52616

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-029572

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 17897 del 19 de marzo de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Biogen Idec Ma, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez