

Clarke, Mode
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-007013- -00012-0000

Fecha: 2012-03-05 15:53:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Fecha: 2012-03-05 15:53:30 Dep. 2000 DES.PROPIEDAI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

P-1909

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 06.007.013
Solicitud de patente a nombre de **NOVARTIS AG**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NOVARTIS AG**, domiciliada en Basilea, Suiza solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 3318 del día 31 de enero de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 6385 notificado por fijación en lista el día 12 de junio de 2009, presentada ante ese despacho el 9 de septiembre de 2009; y el oficio de fondo No. 8276 notificado por fijación en lista el día 20 de mayo de 2011, presentada ante ese despacho el día 22 de julio de 2011.

1.2 El indebido análisis de claridad

En su Resolución, ese Despacho argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio allegado en respuesta al oficio No. 8276 no supera las objeciones de claridad. Particularmente, el examinador insiste en objetar la suficiencia de las reivindicaciones, exigiendo al solicitante limitar el alcance de las mismas a la materia presente en los ejemplos.

Para el solicitante resulta inadmisibile que el examinador ignore de plano lo establecido en los artículos 28 y 51 de la Decisión 486, los cuales claramente establecen lo siguiente:

“Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente

P-1909



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

Información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”

Como se puede observar, en ningún momento se establece que la descripción corresponda únicamente a los ejemplos, o que los ejemplos sean obligatorios, y mucho menos que deban incluirse un ejemplo por cada uno de los compuestos posibles de acuerdo a lo divulgado en la solicitud. Por su parte, el Artículo 51 dice:

“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.”

Nuevamente, la Decisión 486 es clara al establecer el objeto real de la descripción y de las reivindicaciones. Las figuras, ejemplos y demás sirven para **interpretar** la invención, **no para limitar el alcance de la misma** ya que esta función es exclusiva de las reivindicaciones. Por lo tanto, el solicitante considera arbitraria la decisión del examinador de objetar la claridad y suficiencia de la descripción argumentando que las reivindicaciones deben limitarse única y exclusivamente a los ejemplos.

La insistencia injustificada del examinador, la cual basa en lo dicho por el artículo 30 de la Decisión 486, en que el solicitante limite el alcance de las reivindicaciones a la materia divulgada en los ejemplos obedece claramente a una interpretación errónea de dicho artículo. Se le recuerda al examinador que la Decisión 486 en ningún momento obliga al solicitante a proporcionar ejemplos para todas y cada una de las modalidades de la invención. Por otro lado, el Diccionario de la real Academia de la Lengua Española define sustento como *“Aquello que sirve para dar vigor y permanencia”*, por lo que la solicitud en estudio cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en la Decisión 486.

De igual forma, a la luz del artículo 51 el solicitante sostiene que el uso de “*términos relativos*”, como los denomina el examinador, es perfectamente válido, ya que las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de la descripción la cual es perfectamente clara al establecer la naturaleza de estos “*términos relativos*”. El solicitante sostiene que ningún experto con habilidad ordinaria en la materia tendría dificultad alguna para replicar la invención reclamada basándose expresamente en lo establecido por las reivindicaciones y la descripción.

De lo anterior, queda confirmado que la interpretación hecha por ese Despacho de los requerimientos del Artículo 30 no es procedente a la luz de los artículos 28 y 51 y debe ser retirada.

1.3 El indebido análisis del nivel inventivo

En su Resolución, ese Despacho argumenta lo siguiente en relación con las reivindicaciones 1 – 27:

“... el documento D1 describe en el anillo B el sustituyente R5: monoalquilaminosulfonil (el cual es un bioisostero del grupo amido – C(O)NR80xR81x de la solicitud) para compuestos con la misma actividad; es decir, que reemplazar el monoalquilaminosulfonil de D1 por – C(O)NR80xNR81x la actividad biológica se mantiene, por lo que los compuestos reclamados en las reivindicaciones 1 a 26 carecen de altura inventiva y se consideran una alternativa obvia frente a los compuestos divulgados en D1.”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En primer lugar, el solicitante quisiera anotar que la aseveración del examinador relacionada con el bioisosterismo de los compuestos -C(O)NR80xR81x con respecto al monoalquilaminosulfonil de D1, es absurda y carente de sustento técnico. Si bien el solicitante acepta que existen algunas sustituciones en los compuestos reclamados que pueden tener cierto bioisosterismo con el monoalquilaminosulfonil de D1, también se debe tener en cuenta que hay muchos más que no tienen dicha propiedad. Por lo que es obligatorio conocer de antemano las sustituciones escogidas por el solicitante para poder establecer si las mismas son o no son bioisosteros de alguno de los compuestos de D1.

Por otro lado, el experto medio en la materia sabe que la selección de un bioisostero solo asegura la actividad, pero de ningún modo permite anticipar la potencia. En vista de lo anterior, aún si los sustituyentes empelados en el grupo D de la presente invención llevaran a la obtención de un bioisostero de monoalquilaminosulfonil, no existe ninguna garantía que dicho compuesto fuera tan o más potente que lo divulgado por D1. Puesto que los resultados

proporcionados por la presente solicitud demuestran actividades hasta 100 veces mayores que las de los compuestos de D1 que comprenden monoalquilaminosulfonil, la obviedad de los sustituyentes de D1 nuevamente es solo evidente si se conocen de antemano los mismos, ya que al momento del desarrollo de la invención ningún experto medio en la materia estaría en capacidad de predecir o anticipar la efectividad del grupo D.

Por último, si bien la presente solicitud no se relaciona directamente con el método de obtención de los compuestos reclamados, cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia puede darse cuenta que reemplazar monoalquilaminosulfonil por un bioisostero no es tan sencillo como quitar uno y poner el otro. Existen consideraciones relacionadas con reactivos, etapas del proceso, grupos protectores y muchas otras variables que no pueden ser anticipadas de manera obvia por ningún experto medio en la materia simplemente de leer D1 y saber que existen bioisosteros de monoalquilaminosulfonil.

Por lo que aún si a simple vista reemplazar un bioisostero por otro resulta obvio para alguien con habilidad ordinaria en la materia, el experto sabe que dicha sustitución no es simple. Por ejemplo, el grupo monoalquilaminosulfonil de D1 tiene una estructura geométrica, distribución de cargas, arreglo de campos eléctricos y valores de electronegatividad y polaridad que afectan la molécula en su totalidad y determinan su potencia biológica. Ningún experto con habilidad ordinaria en la materia estaría en capacidad de predecir de qué forma las características espaciales y eléctricas del monoalquilaminosulfonil de D1 cambian la potencia y distribución espacial de la molécula al reemplazarlo por un bioisostero.

En vista de lo anterior, para el solicitante es perfectamente obvio el estudio retrospectivo de la solicitud, ya que ni D1 ni la "Introducción a la química terapéutica" enseñan o sugieren como llevar a cabo la sustitución propuesta por el examinador, ni mucho menos si dicha sustitución es o no más potente que la molécula que tiene monoalquilaminosulfonil.

En su respuesta al argumento presentado por el solicitante el examinador dice que *"...no es posible afirmar que el documento D1 no divulgue el sustituyente D, como quiera que el documento D1, al establecer las posibilidades para R5, indica los posibles grupos que se pueden poner sobre el anillo de fenilo (B), para seguir conservando la actividad del compuesto"*.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que ninguna de las sustituciones propuestas por la anterioridad D1 permiten obtener los compuestos reclamados en la presente solicitud. Como se estableció en respuesta a la acción oficial anterior, el experto medio en la materia podrá observar fácilmente que los

ejemplos en D1 presentan un máximo de dos (2) sustituyentes seleccionados de flúor, metil, cloro, metoxi, metansulfonilo, etilo e isopropilo para R⁵ y R⁶, los cuales no se comparan para nada con los sustituyentes como se definen en D.

Prosigue el examinador argumentando que “... la tabla de resultados presentados en la descripción no establece los valores concretos de dichos ensayos. Dicha tabla solo presenta resultados de ensayo de inhibición de p38 α y establece que los valores encontrados son menores a 1 μ m. Adicionalmente, la afirmación del solicitante es incongruente, ya que a pesar de que afirma que los compuestos 2 y 4 son prácticamente inactivos, los reclama en la reivindicación 22”.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que si los valores encontrados son superiores a los de D1, los valores exactos no son relevantes, ya que de por si la potencia de los compuestos reclamados es claramente superior a los de D1. Así mismo, el hecho de que se reclamen compuestos que son menos activos que los de D1 no niega el hecho que también hay muchos compuestos que tienen una actividad superior. Se le recuerda al examinador que aquí se está evaluando la altura inventiva de la solicitud como un todo y no de dos compuestos en particular.

El examinador también dice “... es importante resaltar que el documento D1 sugiere el grupo D, ya que la reivindicación 1 establece que R5 puede ser monoalquilaminosulfonil, el cual es un bioisostero conocido⁴ de las amidas de la presente solicitud y no de COOH, por lo que la comparación entre los compuestos 1 y 3 con los compuestos 2 y 4 no son precedentes”.

En primer lugar, el solicitante quisiera recalcar que el documento D1 no menciona en ningún momento que el monoalquilaminosulfonil sea un bioisostero de los compuestos -C(O)NR80xR81x de la presente solicitud. De acuerdo con el examinador, dicha información se encuentra consignada en el documento “Introducción a la química terapéutica 2ª Edición” el cual no forma parte de la anterioridad D1.

Así mismo, el solicitante quisiera resaltar que dicho documento no fue citado en ninguno de los oficios precedentes. La inclusión de dicho documento claramente viola el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, ya que no se le ha dado al solicitante la oportunidad de conocer a tiempo el documento ni de contradecir el mismo presentando argumentos para sustentar la altura inventiva de la solicitud a la luz de lo divulgado por esta nueva anterioridad.

Nos permitimos recordar lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-880 de 2005, donde manifestó de forma clara y contundente que;

“... las garantías que integran el debido proceso, tales como *publicidad* de las actuaciones y la *contradicción* de la prueba, son de inexcusable observancia en todas las actuaciones sean ellas de naturaleza judicial, o administrativa, en cuanto que, como ya lo ha señalado la Corte, esta garantía se erige en presupuesto para la realización de la justicia, como valor supremo del orden jurídico. (...)

En materia de pruebas la vigencia del principio de *publicidad* (art. 228 C.P.) se proyecta en la proscripción de las pruebas ocultas para las partes. (...)

En cuanto al criterio rector de la *contradicción*, del artículo 29 de la Carta se deriva el derecho a la prueba y a su controversia como una variante del derecho de defensa, y un desarrollo del principio de igualdad que indiscutiblemente orienta el proceso civil de partes.”

En ese sentido es claro que la resolución No. 3318 del día 31 de enero de 2012 no era la oportunidad procesal para presentar el nuevo documento, pues el mismo no era conocido por el solicitante y por lo tanto no pudo ser controvertido de manera oportuna.

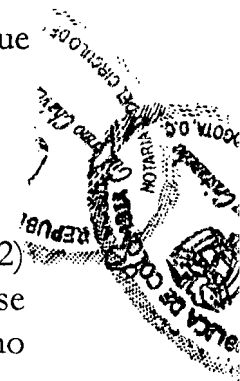
Por lo tanto, para el solicitante es claro que se ha efectuado un indebido análisis de la altura inventiva de la solicitud por la siguiente razón:

a) Se está efectuando un análisis retrospectivo de la invención, buscando identificar aspectos de la misma en el estado del arte en lugar de establecer características del estado del arte que pueden anticipar la invención en estudio. D1 no enseña que los compuestos de la presente invención sean bioisómeros de algunos de los compuestos allí reclamados. D1 no permite anticipar si la actividad de alguno de dichos bioisómeros será superior o no. D1 no enseña ni sugiere como realizar la sustitución de los compuestos allí reclamados por el grupo – C(O)NR^{80x}R^{81x} de la presente invención.

Finalmente, ha habido una violación al debido proceso al citar un documento que no había sido mencionado con anterioridad en ninguno de los oficios previos.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.





Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

7

b) Que se revoque la resolución No. 3318 del día 31 de enero de 2012 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá.
T.P. 20824 CSJ



PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado ante el
NOTARIO ONCE DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
personalmente por JOSE LUIS ROCHA JUAN

quien exhibió la c.c. 41654882
y Tarjeta Profesional No. 1027 C.S.J.

Fecha 05 MAR 1982

05 MAR

Guillermo Chaves Cristancho
NOTARIO

