

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14518

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-053244

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 15511 del 20 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "GOTAS PARA LOS OJOS QUE COMPRENDEN (S)-(-)-1-(4-FLUORO-5-ISOQUINOLINASULFONIL)-2-METIL HOMOPIPERAZINA PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO CONTRA GLAUCOMA", 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 25 de abril de 2012 con el No. 07-053244 00009 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad KOWA CO., LTD., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente afirma, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consecuente con lo anterior *"una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia..."*

Manifiesta su desacuerdo *"con el análisis llevado a cabo por el examinador y con las conclusiones del mismo"* y solicita reconsiderar las razones por las cuales se decidió negar la patente.

Considera que los resultados presentados por el solicitante sí son sorprendentes, dado que el examinador malinterpretó los resultados de la tabla 2 del documento D2, puesto que el compuesto del documento D2 *"en realidad muestra una disminución en la presión intraocular de 2,9 % y no del 91% como considera el señor examinador (sic),..."*

El recurrente argumenta que los resultados de los ensayos presentados junto con el memorial de respuesta al Oficio No. 02317 demuestran que no existe cambio en la disminución de la PIO por la adición o ausencia de ácido fosfórico en combinación con fasudil, pero que, caso contrario, la combinación del compuesto de esta solicitud con ácido fosfórico logró una disminución en la presión intraocular

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14518

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-053244

de 50 %, lo cual el recurrente considera que no podría haber sido anticipado por la persona versada a partir de lo enseñado en los documentos D1 y D2.

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

En cuanto se refiere al argumento de que los resultados presentados con la solicitud sí son sorprendentes, puesto que el compuesto del documento D2 *"en realidad muestra una disminución en la presión intraocular de 2,9 % y no del 91% como considera el señor examinador,..."*, resulta pertinente aclarar que el examen que practicó la Oficina se basó en las enseñanzas del documento D1 que se relaciona con composiciones líquidas que contienen (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina (pág. 63, líneas 4 y 5) y ácido fosfórico (pág. 15, línea 11) y en las enseñanzas del documento D2 que da a conocer composiciones líquidas que contienen (S)-(-)-1-(5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina (fasudil) (columna 3, líneas 20 a 23 y Ejs. 4 y 5) y ácido fosfórico (Ejs. 4 y 5), permitiendo concluir que no hay un efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada; por lo tanto, dicho examen como la conclusión sobre patentabilidad se ajustan a las normas que regulan lo pertinente.

Ahora bien, aunque al recurrente le asiste razón en el hecho de que el resultado de la tabla 2 del documento D2 es el porcentaje de disminución en la presión intraocular por administración de 75 µg de fasudil, al cabo de 4 horas, el cual es 2,9 %, en realidad las gotas de esta solicitud no presentan efecto sorprendente teniendo en cuenta que la Fig. 1 de la Pág. 20 presenta que la composición del Ej. 1 produce disminución de la PIO; pero se observa que la composición del Ej. 1 contiene (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina, dihidrogenofosfato de sodio, hidróxido de sodio y cloruro de potasio, lo cual no es evidencia relevante de que la composición de la reivindicación 1 presente tal efecto porque la composición de la reivindicación 1 es diferente de la composición ensayada porque sólo contiene (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina y ácido fosfórico (folio 115).

Por lo anterior, considerando que no hay evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, esta se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

En cuanto se refiere a que los resultados de los ensayos, presentados con el memorial de respuesta al Oficio No. 02317, los mismos demuestran que no existe cambio en la disminución de la PIO por la adición o ausencia de ácido fosfórico en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14518

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-053244

combinación con fasudil, resulta pertinente aclarar que este no es un efecto sorprendente dado que el compuesto era conocido en el documento D1 que enseña composiciones líquidas que contienen (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina (pág. 63, líneas 4 y 5). Como se observa en la tabla presentada por el recurrente (pág. 4 del memorial, folio 93) el compuesto solo ya tiene una alta capacidad para disminuir la presión intraocular. Y el efecto sinérgico para disminuir la presión intraocular que presenta la combinación de este compuesto con ácido fosfórico también lo presenta la combinación del compuesto fusidil con ácido fosfórico, como era de esperarse, ya que estos compuestos sólo se diferencian en un átomo de F, y puesto que la actividad de fusidil según el documento D2 era la de disminuir la presión intraocular, la persona versada esperaría que el compuesto que sólo se diferencia de él por un átomo de F, también fuese activo para disminuir la presión intraocular. Así las cosas, este resultado no es evidencia relevante de que la combinación reivindicada proporcione algún efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada en la materia, por lo cual esta se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Además en la descripción de esta solicitud no se compara la composición reivindicada con la composición del estado de la técnica más cercano, porque la composición reivindicada contiene (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina y ácido fosfórico (o una de sus sales) (folio 115) y la composición del estado de la técnica más cercano contiene (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina y la sal sódica del ácido fosfórico (folio 115).

En lugar de la debida comparación, en la descripción se comparó una composición 1 del Ej. 1 que contiene (S)-(-)-1-(4-fluoro-5-isoquinolinasulfonil)-2-metil-homopiperazina, dihidrogenofosfato de sodio, hidróxido de sodio y cloruro de potasio con una composición que contiene timolol, el cual tiene nombre IUPAC muy diferente al de esta solicitud: (S)-1-(tert-butilamino)-3-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-2-ol¹ y una estructura química muy diferente. Por tanto, estos resultados no son evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente que haya sido proporcionado por las gotas de la reivindicación 1 de esta solicitud, de manera que no se advierte en esto actividad inventiva alguna.

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.

¹<http://es.wikipedia.org/wiki/Timolol>
Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 14518

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/07-053244

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15511 del 20 de marzo de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad KOWA CO. LTD., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓