

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-261736

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. 72827 del 1 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENÓICO”, 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 22 de enero de 2015 con el No. 13-261736-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN y THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Respecto al documento D1 citado por este Despacho, las recurrentes aseguran que los compuestos allí revelados “...*tienen características funcionales muy diferentes a las que presentan los compuestos reivindicados debido a las diferencias en las estructuras...Nada en D1 enseña o sugiere las diferentes propiedades o las diferentes estructuras de los compuestos reivindicados.*”

Respecto a las enseñanzas de la anterioridad D2, las recurrentes argumentan que “*El nbAUDA descrito en D2 contiene un adamantano, que es un hidrocarburo policíclico muy voluminoso en un lado de la isósterio epóxido (urea). Los compuestos reivindicados, por el contrario, tienen todas cadenas lineales en ambos lados...El nbAUDA descrito en D2 no contiene ningún heteroátomo (N, O, O) en la cadena principal de carbono. En contraste, muchos de los compuestos reivindicados sí contienen heteroátomos en la cadena principal de carbono...*”

En cuanto al análisis de nivel inventivo, las recurrentes insisten que “*Nada en D1 o D2, ya sea solo o en combinación, enseña o sugiere los compuestos reivindicados.*”

En relación con el efecto técnico de los compuestos reivindicados, las recurrentes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-261736

afirman que "...los resultados que se describen en los ejemplos son representativos de todos los compuestos...Además, adjunto una publicación reciente de los inventores que muestran los diversos compuestos reivindicados en uso. En concreto, la Tabla 1 muestra la máxima relajación y ED50 de la relajación de la arteria coronaria bovina para los compuestos. Lo anterior indica que cada compuesto tiene la actividad esperada.

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

En cuanto a la anterioridad D1, se aclara que la misma enseña compuestos derivados de ácido 14,15-epoxieicosa-5,8,11-trienónico (EET) (Resumen, pág. 5069-5075), entonces la diferencia que hay con los compuestos reclamados radica en que en D1 no revela la inclusión específica de los grupos C=O y carboxilo, lo que no se pudo demostrar fue un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D1 igualmente revela que sus compuestos son efectivos en el tratamiento de la hipertensión al ser efectivos en la relajación vascular (tabla 1). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de compuestos alternativos a las enseñados en D1, modificaría los compuestos allí enseñados con la expectativa de mantener su actividad sobre relajante vascular, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Respecto a la anterioridad D2, se aclara que su relevancia consiste en divulgar el uso de n-butil éster de ácido 12-(3-adamantan-1-il-ureido) dodecanónico (derivado EET) para disminuir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino (pág. 217-225). Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de modificar los compuestos de D1, incluiría las enseñanzas D5, para llegar a la materia reclamada sin ejercicio alguno de actividad inventiva.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba compuestos derivados EET que poseen actividad relajante vascular (D1), así como la inclusión específica de dicha clase de compuestos para disminuir la nefrotoxicidad (D2). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener compuestos derivados EET alternativos a las del estado de la técnica, procedería a utilizar las enseñanzas de D1-D2 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, la materia que ahora se reclama es una alternativa obvia de aquélla enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes y permiten derivar la materia reivindicada.

Finalmente, y en relación con el efecto técnico reclamado, se puede apreciar que la tabla presente en el artículo enviado por las recurrentes es igual a aquélla que se encuentra mencionada como tabla 1 en las páginas 46-47 de la descripción, según la cual los compuestos reivindicados presentan relajación vascular con porcentajes entre 49-116% a 10 micromolar; EC50 entre 0.18- >10 micromolar y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-261736

actividad de inhibición sEHi con valores IC50 entre 6 y >500 nM, que al ser comparadas con la tabla 1 de D1 en donde se reportan porcentajes de relajación vascular a 10 micromolar entre 11-100%; EC50 entre 1.5 y >10 micromolar y actividad de inhibición sEHi de 16 a >500 nM, se tiene que la actividad de los compuestos reclamados se encuentra contenida dentro de los rangos reportados en D1, asumiéndose que la actividad de los compuestos reivindicados es similar a lo reportado en el estado de la técnica, es decir, no hay presencia de un efecto mejorado o sorprendente que permita reconocer nivel inventivo para los compuestos de la invención.

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 y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 72827 del 1 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:39014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-261736

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades solicitantes THE MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN y THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ, INFOPI@CARDENASYCARDENAS.COM

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez