

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-115664- -00010-0000

Fecha: 2013-01-11 15:52:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSRESRECU Folios: 3

Re: Expediente No. 08.115.664
Solicitud de patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 71478 del día 26 de noviembre 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 La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00.

Como se evidencia más adelante, es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención, y realiza un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina que *“una invención tiene nivel inventivo, si para una **persona del oficio normalmente versada en la materia técnica** correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”*. (El subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

En vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 9092 de 1 de junio de 2012, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con el requisito de nivel inventivo:

El examinador rechaza las reivindicaciones 1 a 15 a la luz de D1 y D2. En particular, el examinador establece que:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de fórmula II de D1, consiste en que la invención tiene los radicales alquilo sustituido unido al carbono 2 del bencimidazol, mientras que el documento D1 tiene específicamente el radical trifluoroalquil.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la estructura Markush de D2; consiste en que la invención tiene un radical alquilo sustituido unidos al carbono 2 del bencimidazol, mientras que el documento D2 no lo tiene.

Sin embargo, la utilización del radical alquilo sustituido en derivados de bencimidazoles ya está divulgada en el documento D1 que sugiere el radical trifluoroalquil en el carbono 2 del bencimidazol, adicionalmente los ejemplos 71 y 79 del documento D2 anticipan los elementos estructurales de los ejemplos descritos en los Fls. 50 y 51”

Al respecto, el solicitante quisiera anotar lo siguiente:

En primer lugar, las diferencias entre D1 y la presente solicitud van más allá de el número de radicales unidos al bencimidazol. La anterioridad D1 enseña compuestos que son antagonistas de angiotensina II, la cual es una hormona reguladora de la tensión arterial, en tanto que la presente solicitud enseña compuestos moduladores del receptor VR1, los cuales son reguladores del dolor.

En segundo lugar, la anterioridad D2 enseña compuestos que son inhibidores de la Histidona deacetilasa, una enzima encargada de regular la maquinaria relacionada con la expresión de genes. El objeto de D2 es proporcionar medicamentos para el tratamiento de enfermedades causadas por la expresión anormal de genes, tal como desordenes inflamatorios, diabetes, fibrosis, cirrosis y otras.

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que los compuestos de la presente invención, específicamente aquellos en donde L es alquenileno y alquinileno son diferentes a los revelados en el estado del arte y de ninguna manera habían sido sugeridos en dichos documentos citados D1 y D2, ya que dichos compuestos presentan enlaces dobles.

En vista de lo anterior, para el solicitante no es claro exactamente de qué forma puede un experto con habilidad ordinaria en la materia partir de un compuesto que inhibe hormonas para tratar la hipertensión, combinarlo con un compuesto que regula las enzimas encargadas de la expresión genética, y obtener un compuesto que es un modulador de los receptores del dolor.

Para el solicitante es claro que la objeción del examinador se basa simplemente en un estudio retrospectivo, ya que ni los compuestos de D1 ni los compuestos de D2 son agonistas del canal iónico VR1. Por lo tanto, ningún experto con habilidad en la materia podría derivar de ninguna de dichas anterioridades compuestos como los que ahora se

reclaman.

Resulta inaceptable desde todo punto de vista que las objeciones de la oficina de patentes pasen por alto algo tan evidente para cualquier experto con habilidad ordinaria en la materia, como es la actividad de los compuestos del arte previo citado. La altura inventiva no puede objetarse basándose simplemente en la fórmula Markush o en el número de sustituyentes reclamados. El manual del examinador es claro al establecer que la altura inventiva se evalúa desde el punto de vista de problema-solución. Bajo éste esquema, el problema es “¿Cómo obtener compuestos moduladores del receptor VR1?” y la solución, claramente, no puede derivarse de documentos que **no enseñan ni sugieren** compuestos que modulan el receptor VR1.

Por lo tanto, D1 ni D2, individualmente o en combinación, enseñan o sugieren todas y cada una de las limitaciones de las reivindicaciones de la invención, por lo que dichas reivindicaciones deben considerarse como patentables.

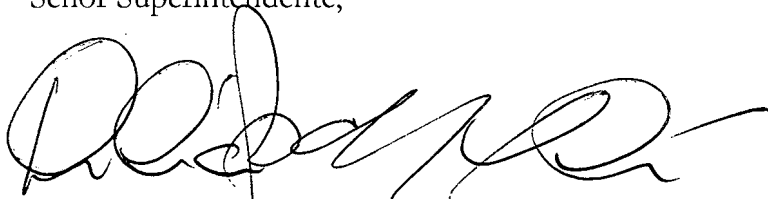
En vista de lo anterior, las reivindicaciones deben ser vistas como permisibles sobre D1 y D2.

En consecuencia, teniendo en cuanto los anteriores argumentos, es claro que las reivindicaciones de la presente invención cumplen a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

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.
- b) Que se revoque la resolución No. 71478 del día 26 de noviembre 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 MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.
notificaciones@clarkemodet.com.co