

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37055

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116211

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. 63876 del 29 de octubre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "ÁCIDOS CARBOXÍLICOS SUSTITUIDOS CON FENILAMINOBENZOXAZOL, MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO MEDICAMENTOS", 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 12 de diciembre de 2012 con el No. 08-116211-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2.

Señala a continuación que el problema técnico planteado en la solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar la hiperglucemia y la diabetes. Y agrega que este fue solucionado por esta solicitud dado que proporciona compuestos que tienen los efectos deseados y las composiciones que los contienen.

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo afirma no estar de acuerdo con el examen según el cual cambiar un grupo bencilo de D2 por un grupo aminofenilo, eliminar el -OEt e incluir sustituciones F, Cl y/o alquiloC1-6 sobre el anillo fenil era obvio puesto que D2 sugiere remplazar el grupo bencilo por un grupo aminofenilo y eliminar el -OEt, porque los compuestos de D2 son materiales de partida en procesos de síntesis. Y posteriormente afirma que "los grupos amino y bencil son estructuralmente diferentes entre sí y se diferencian en su comportamiento metabólico".

Considera que la presente solicitud trata sobre compuestos que tienen "una estructura inesperada y la actividad hipoglicemiante", por lo cual "la mera estructura ya le confiere nivel inventivo".

El recurrente explica que a partir de D2 la persona versada en la materia no estaría motivada a obtener los compuestos de esta solicitud porque: (1) en D2 el benzofurano

Página 1 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

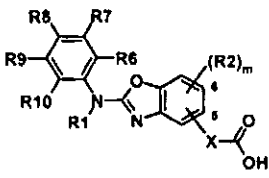
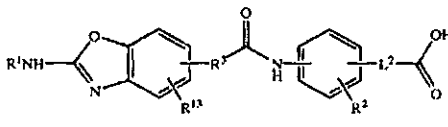
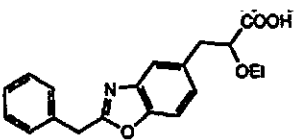
RESOLUCIÓN No: 37055
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116211

no es el anillo preferido, (2) aunque D2 divulga el grupo carbonil alquilo, seleccionar este entre una amplia definición no era obvio, (3) los compuestos de D2 no tienen el enlace -NH2 del grupo aminofenil que tienen los compuestos de esta solicitud.

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

Con relación al argumento según el cual la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2, se aclara que no es así porque era obvio para la persona normalmente versada en la materia, de acuerdo con las enseñanzas de los documentos D1 y D2, remplazar el grupo bencilo en los compuestos de D2 por un grupo aminofenilo, eliminar el -OEt e incluir sustituciones F, Cl y/o alquiloC1-6 sobre el anillo fenil porque D1 sugiere: (1) remplazar el grupo bencilo por un grupo aminofenilo (es decir incluir un grupo NH- previo al anillo), (2) eliminar el -OEt y (3) incluir sustituciones sobre el anillo fenil (Parrs. [0142], [0215] y reivindicación 1), como se observa en la tabla siguiente:

SOLICITUD	D1	D2
		
Aminofenil sustituido	R ¹ -NH- es: Aminofenil sustituido	Fenil no sustituido
COOH	COOH	-CH(OEt)-COOH
	Parrs. [0142], [0215] y reiv 1	Compuestos del Ej. 26 (Págs. 64 y 65) y reiv 1

Además, considerando que no hay evidencia de que los grupos incluidos en el compuesto reivindicado proporcionen algún efecto técnico directamente atribuible a ellos, efecto que fuese sorprendente para la persona versada en la materia, porque el compuesto alternativo reivindicado, de la misma manera que el compuesto del estado de la técnica, está también destinado para el tratamiento de la hiperglucemia y la diabetes, el compuesto de la solicitud se considera obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

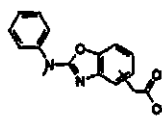
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37055

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116211

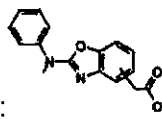
En cuanto tiene que ver con el problema técnico, se reitera que dado que no hay evidencia de que se haya logrado algún efecto técnico inesperado para la persona normalmente versada en la materia, el problema técnico objetivo en realidad se define como la necesidad de proporcionar compuestos alternativos útiles para tratar la hiperglucemia y la diabetes. Además, se observa que este problema se solucionó de manera obvia para la persona normalmente versada en la materia, considerando que los documentos del estado de la técnica enseñaban el mismo tipo de compuestos (es decir que tienen el grupo farmacofórico ácido carboxílico de fenilamino



benzoxazol, que tiene la estructura: por lo cual lograban, en consecuencia, el mismo tipo de actividad (contra la hiperglucemia y la diabetes). De manera que el efecto presentado por los compuestos reivindicados era de esperarse, dadas las enseñanzas del estado de la técnica. De lo cual es claro que los compuestos reivindicados no tienen nivel inventivo.

Se reitera además que los compuestos no tienen nivel inventivo, como se explicó, porque las modificaciones en la estructura de los compuestos que se conocían en D2 (cambiar un grupo bencilo de D2 por uno aminofenilo, eliminar el -OEt e incluir sustituyentes sobre el anillo fenil) eran obvias puesto que D2 así lo sugiere. De otro lado, no es cierto que los compuestos que se dan a conocer en el documento D2 sean tan sólo reactivos de partida para procesos de síntesis, pues este documento enseña que los compuestos sintetizados son compuestos activos como hipoglicémicos e hipocolesterolémicos y por tanto útiles en el tratamiento de diabetes (Págs. 1 a 4). De otro lado, es claro que los grupos amino y bencil son estructuralmente diferentes entre sí, pero en este caso particular no hay evidencia de que haber cambiado uno por otro proporcione a los compuestos obtenidos algún efecto técnico inesperado para la persona versada, por lo cual estos compuestos son obvios, 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 el recurrente, el objeto ahora reivindicado no trata sobre compuestos que tengan una estructura inesperada, dado que el grupo farmacofórico (es decir el núcleo ácido carboxílico de fenilamino benzoxazol, que tiene la



estructura: se conocía en el estado de la técnica, como lo muestran los documentos D1 y D2, y la actividad hipoglicemiante se debe a esta estructura, por tanto en este caso particular la sola estructura no concede nivel inventivo a la solicitud, menos aún porque los grupos adicionados al núcleo que se conocía previamente no proporcionan un compuesto con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37055

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-116211

algún efecto que sea sorprendente para la persona versada en la materia, de lo cual se infiere que esta puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de manera que no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que a partir de D2 la persona normalmente versada en la materia no estaría motivada a obtener los compuestos de esta solicitud porque: (1) en D2 el benzoxazol no es el anillo preferido, (2) aunque D2 divulga el grupo carbonil alquilo, seleccionarlo de entre muchos no era obvio y (3) los compuestos de D2 no tienen el enlace –NH₂ del grupo aminofenil que tienen los compuestos de esta solicitud, este Despacho aclara que: (1) D2 sí enseña el benzoxazol como uno de los grupos principales característicos de sus compuestos, tal como se presenta en los compuestos de ejemplo 26 (Págs. 64 y 65) y en la reivindicación 1, donde menciona el benzoxazol como una característica técnica esencial de sus compuestos, (2) el ácido carboxílico es una de las opciones principales de los compuestos del estado de la técnica, como lo enseña el documento D2 (Párrs. [0142] y [0215]) y (3) aunque los compuestos de D2 no tienen el enlace –NH₂ del grupo aminofenil, este está claramente sugerido por los compuestos de D1 que lo incluyen en su estructura (como se ilustra en la tabla presentada arriba), de la cual la persona normalmente versada en la materia, sin requerir de actividad inventiva, podría formar compuestos que tengan este grupo, como los de esta solicitud. Además, como se explicó, dado que estos grupos adicionados al núcleo que era conocido no proporcionan a los compuestos algún efecto inesperado para la persona normalmente versada en la materia, y por lo tanto no constituyen un avance del estado de la técnica, estos compuestos no tienen nivel inventivo.

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 No. 63876 del 29 de octubre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 37055

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

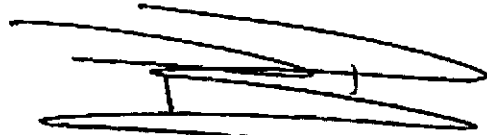
Rad.PCT/08-116211

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad SANOFI, 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 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

info@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓