

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-116211-00010-0000

Fecha: 2012-12-12 15:08:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Re.: Expediente No. 08 116211

Solicitud de Patente de invención para: **“ACIDOS CARBOXILICOS SUSTITUIDOS CON FENILAMINOBENZOXAZOL, METODOS PARA SU PRODUCCION Y SU USO COMO MEDICAMENTOS”**

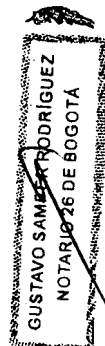
Solicitante: **SANOFI**

RECURSO DE REPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque la resolución No. **63876** de 29 de octubre de 2012, notificada por edicto desfijado el 6 de diciembre de 2012.

1. LA RESOLUCION No. 63876

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 63876 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 30 de octubre de 2008, para el invento denominado: **“ACIDOS CARBOXILICOS SUSTITUIDOS CON**



FENILAMINOBENZOXAZOL, METODOS PARA SU PRODUCCION Y SU USO COMO MEDICAMENTOS", y radicada bajo el expediente N° 08 116211.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 63876

La Resolución 63876 establece en su artículo séptimo que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo y se mencionan los siguientes argumentos:

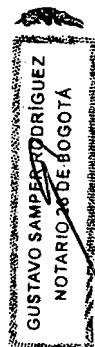
2.1 "De esta manera se puede señalar que no hay evidencia que: 1) al sustituir el anillo benzoxazol con un grupo aminofenil en lugar de un grupo bencilo, o que 2) al descartar la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propionico y que 3) al sustituir el anillo fenilo con los radicales H, F, Cl y alquilo C1-C6, se produzca un efecto o propiedad adicional a lo señalado por el documento D2 y la solicitud no muestra que la serie de compuestos reclamada presente un efecto o propiedad inesperada frente a los compuestos divulgados por el documento D2".

2.2 "Sin embargo, la sustitución del anillo benzooxazol con un grupo aminofenil y la ausencia de la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propionico, ya está divulgada en el documento D1 que enseña el compuesto: ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il) propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20)".

"En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría razonablemente motivada a sustituir el anillo benzooxazol con un grupo amino fenil y excluir la sustitución O-etil en posición 2 del ácido proiónico, según la enseñanza del documento D1, dentro de los compuestos divulgados por el documento D2 que ya anticipan la actividad hipoglicemiante de dichos compuestos, permitiendo obtener compuestos hipoglicemiantes alternativos y llegando así al objeto reclamado en la reivindicación 1, por lo cual se considera obvia y sin nivel inventivo".

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 63876 del 29 de octubre de 2012:



3.1 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

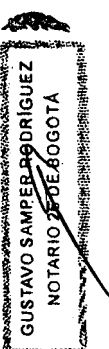
"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"

De conformidad con el anterior artículo, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención posee nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1-D2:

El problema técnico planteado en la presente solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar la hiperglucemia y la diabetes. Este problema es precisamente el que soluciona la presente invención, toda vez que proporciona compuestos de fórmula (I) y composiciones que los contienen que presentan los efectos deseados.

De acuerdo con el Examinador, el remplazo del grupo bencil, la ausencia del O-etil en la posición 2 del ácido propiónico y la sustitución del anillo fenil con F, Cl y/o alquilo C1-6 se derivan de manera obvia u evidente a partir de las enseñanzas de D1. Asimismo, el Examinador señala que D2 sugiere el remplazo del grupo bencil por un grupo amino y evitar el O-etil en la posición 2 del ácido propiónico.

A este respecto, respetuosamente se pone de presente que no compartimos la opinión del Señor Examinador toda vez que aunque D2 enseña el uso de un grupo amino en lugar de un grupo bencil, dicho documento enseña compuestos que son usados como materiales de partida en procesos de manufactura mientras que los compuestos de la presente invención se utilizan para fines farmacéuticos.



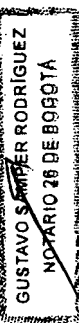
De tal manera que, es claro que una persona versada en la materia no se vería motivada a emplear las enseñanzas de D2 toda vez que no tendría en cuenta documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a solucionar un problema técnico distinto. Por lo tanto, una persona versada en la materia no consideraría relevante las enseñanzas de dicho documento en la medida que no haría parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que los grupos amino y bencil son estructuralmente diferentes entre sí y se diferencian en su comportamiento metabólico. Por ejemplo, en el caso del grupo amino, el compuesto puede escindirse por enzimas metabólicas de forma más fácil en comparación con un grupo bencilo. En consecuencia, ambos grupos pueden no considerarse completamente similares o equivalentes y por lo tanto, no sería obvio u evidente remplazar el grupo bencilo por un grupo amino.

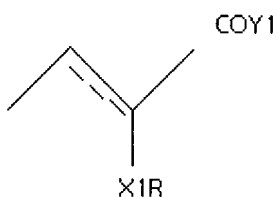
Por lo tanto, la presente invención presenta un claro salto tecnológico: compuestos que poseen una estructura inesperada y la actividad hipoglicemiante mencionada. De modo que, se debe tener en cuenta que de acuerdo con los lineamientos del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención *la mera estructura ya le confiere nivel inventivo*, por lo cual solicitamos dar aplicación al indicio de nivel inventivo en el presente caso para reconocer el nivel inventivo de la invención.

Asimismo, se reitera a su Despacho que D2 divulga cuatro formulas básicas que tienen una amplia variedad en la selección de los grupos funcionales:

1. Formula (I), en donde A es benzo-dihidropiran ($n=1$)
2. Formula (I), en donde A es benzo-dihidrofuran ($n=0$)
3. Formula (I), en donde A es benzoxazol
4. Formula (II)

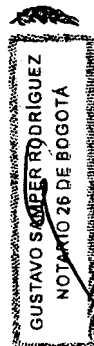


Dichas formulas comprenden anillos de 5 a 6 miembros (conteniendo X y Y) y un grupo con la siguiente estructura (el cual de ahora en adelante se mencionará como grupo carbonil-alquilo 2-sustituido).



A partir de las enseñanzas de D2, una persona versada en la materia no se vería motivada a obtener los compuestos de la presente solicitud por las siguientes razones:

- (i) De acuerdo con D2, el benzofurano y el dihidrobenzopirano son los grupos preferidos de A en lugar de la estructura benzoxazol (ver página 8, primer párrafo). Lo anterior, alejaría a una persona versada en la materia a seleccionar compuestos de la fórmula 3.
- (ii) El grupo carbonil-alquilo 2-sustituido puede corresponder al grupo estructural del ácido carboxílico de los compuestos acá reivindicados. Sin embargo, D2 divulga una amplia definición para Y1 a partir de la cual una persona versada en la materia debe seleccionar el grupo "hidroxi" para obtener la función carboxílica de los compuestos reivindicados. D2 no proporciona enseñanza o sugerencia alguna que motive a una persona versada en la materia a seleccionar de forma específica el grupo hidroxilo entre las demás definiciones y por lo tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a seleccionar el mismo a partir de las enseñanzas de dicho documento.
- (iii) Aunque una persona versada en la materia seleccionara el grupo hidroxilo para Y1, no se obtendrían los compuestos acá reivindicados. Lo anterior, por cuanto el grupo carbonil-alquilo 2-sustituido comprende en la posición 2 el grupo X1R. X1 puede ser seleccionado de los grupos O, S, SO y SO₂. De modo que, a partir de D2 es claro que X1 no podría ser hidrógeno y en consecuencia, el grupo carbonil-alquilo 2-sustituido no podría representar un ácido carboxílico.
- (iv) Los compuestos de la presente solicitud comprenden un grupo de enlace (-NR1-) entre el oxazol y el anillo fenilo. De acuerdo con D2, el grupo de enlace entre el anillo de 5-6 miembros y la característica 'A' es un grupo



metileno (-CH₂-) que no puede comprender nitrógeno (ver página 6, formula (I)). Incluso en la formula (II) (que no comprende una estructura benzoxazol), el grupo de enlace no puede comprender un nitrógeno (característica W puede ser seleccionada de O, CO, Ch₂, CHOH, CH=CH; ver página 7). En consecuencia, a diferencia de la presente invención, D2 no enseña o sugiere un grupo de enlace comprendiendo un nitrógeno.

Así entonces, es claro que una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente los compuestos de la presente invención a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que dichos documentos no mencionan enseñanzas o sugerencias claras que motiven a una persona versada en la materia a obtener la estructura específica de los compuestos acá reivindicados y una persona versada en la materia no se vería motivada a combinar las enseñanzas de dos documentos dirigidos a campos tecnológicos distintos.

3.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la negación de las reivindicaciones 1 a 6 fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

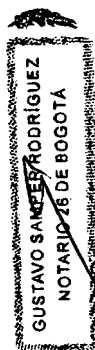
5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **63876** del 29 de octubre de 2012 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 6.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **08 116211** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada "**ACIDOS CARBOXILICOS**"



SUSTITUIDOS CON FENILAMINO BENZOXAZOL, METODOS PARA SU PRODUCCION Y SU USO COMO MEDICAMENTOS" a nombre de la sociedad SANOFI.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

SANOFI
54, rue La Boétie,
75008 París
Francia

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente, Atentamente,


Margarita Castellanos Abondano

T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.

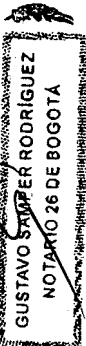
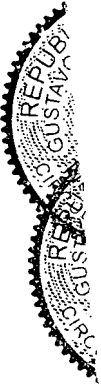
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C. **12 DIC. 2012**

P2414/Recurso



PRESENTACIÓN PERSONAL DE ABOGADO

El anterior memorial fue presentado personalmente por

Margarita Castellanos Abadato
quien se identificó con la C. de C. No. 39.779.654

de

Bogotá
Tarjeta Profesional No. 70.819.555

Bogotá, D.C.

12 DIC. 2012

El Notario Veintiséis

Gustavo Samper Rodríguez

Margarita Castellanos

