

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-112458

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. 43770 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA SUSTITUIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACIÓN”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013 con el No. 09-112458-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NOVEXEL, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto a la invención que “...la materia objeto de la solicitud de mi mandante constituye una selección de los compuestos divulgados en la solicitud de patente WO 02/100860, correspondiente a la solicitud US2005245505 y por lo tanto el examen de patentabilidad debe realizarse teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Despacho para tal fin. A saber: (i) que la selección no está descrita explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica, (ii) que se aleje de los extremos de los rangos y los ejemplos del estado de la técnica, y (iii) exhiba un efecto técnico inesperado.”

Frente al nivel inventivo de la invención señala que: “...el carácter específico de la selección de compuestos reivindicados es el grupo $-(CH_2)_n-NHR$. Este grupo fue cubierto de una manera general en D1 pero ni un solo ejemplo fue proporcionado en dicha anterioridad, así como tampoco hubo alguna sugerencia o enseñanza específica al respecto (...) no hay ninguna sugerencia que indique los efectos ventajosos de seleccionar los grupos específicos para obtener nuevos compuestos con una gran actividad sobre las bacterias patógenas específicas (...) la selección de los compuestos obtenidos por mi mandante, al ser comparados con los compuestos más cercanos de la misma solicitud básica, incluyendo el primer compuesto citado por el examinador (compuesto de ex 19), tienen una actividad demostrada superior de al menos más de 250 veces en la Pseudomonas aeruginosa patógena...”

Respecto de la novedad de la invención manifiesta que frente al instructivo de la SIC, como Europa y en Estados Unidos: “...es bien establecido que los procedimientos análogos son patentables en la medida en que proporcionan un producto nuevo e inventivo (...) toda vez que el procedimiento reivindicado en las reivindicaciones 1 a 4 da como resultado compuestos novedosos e inventivos, se reconoce la novedad del procedimiento reivindicado...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-112458

Finalmente, señala que este Despacho: *“...desconoció y desestimó abruptamente la Opinión Escrita expedida por la Oficina Europea de Patentes (Written Opinión of the International Searching Authority- PCT/ISA/237), la cual reconoce la novedad y el nivel inventivo de la invención de mi representada a la luz de las anterioridades citadas D1 y D2...”*

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

Frente al examen de patentabilidad de la decisión objeto de recurso se encuentra que se realizó conforme a los lineamientos que la recurrente menciona, aun teniendo en cuenta de que se trate de una patente de selección. Tal como se encuentra en la decisión recurrida, la invención no cumple con el requisito de nivel inventivo porque la selección está descrita explícitamente en un antecedente del estado de la técnica. Como bien lo señala la recurrente el documento D1 no es el que señala que el radical R1 corresponda a $-(CH_2)_n-NHR$, donde R sea alquilo C_{1-3} , sin embargo, el documento D2, que complementa las enseñanzas de la anterioridad D1, enseña que los compuestos pirazol [3,4e] diazepin-6-ona en la posición R1 de la invención pueden estar sustituidos por un grupo $-(CH_2)_n-NHR$, donde R es alquilo C_{1-3} , y que estos compuestos tienen actividad antibacteriana (Col. 71). Es por este motivo que la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía el sustituyente $-(CH_2)_n-NHR$, donde R es alquilo C_{1-3} , sugerido en D2, en la posición R1 de los compuestos de la anterioridad D1, con la expectativa de obtener compuestos con actividad antibacteriana, sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Ahora bien, frente al presunto efecto técnico superior frente a los compuestos de D1, se reitera que estando la sugerencia en el estado del arte para que la persona del oficio normalmente versada en la materia realice la sustitución del radical R1 de los compuestos de D1, por el radical R1 sugerido en D2, la determinación de la actividad antibacteriana de los compuestos obtenidos hace parte del trabajo de rutina de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y teniendo en cuenta que las anterioridades refieren amplio espectro antibacterial de los compuestos que desarrollan, la persona del oficio encontrará razonable probar los compuestos obtenidos en diferentes bacterias, por ejemplo *Pseudomona aeruginosa*. Por lo tanto, no se puede afirmar que el efecto técnico de la invención sea superior o sorprendente frente a los compuestos del estado del arte, mucho menos cuando el desarrollo de los compuestos de la invención ya se sugería en el arte previo.

Con base en lo anterior se encuentra que el Examinador acierta al momento de afectar la novedad de la invención, referida al proceso de obtención de los compuestos de la misma, porque aunado al hecho de que la anterioridad D1 divulga todas y cada una de las características esenciales de la invención definida en la reivindicaciones 5 a 9, aspecto no controvertido en el presente recurso, los compuestos que proporciona la invención no son inventivos tal como se demostró anteriormente.

Finalmente, frente a la opinión escrita de la entidad extranjera mencionada por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-112458

territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y la normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente los de novedad y nivel inventivo en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43770 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NOVEXEL, 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 27 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
MAURICIO PATIÑO BONNET
PATMARKS@PRIETOCARRIZOSA.COM.CO

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez