

Contactenos

De: CAROLINA POLANCO <CPOLANCO@prietocarrizosa.com>
Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2013 3:25 p. m.
Para: contactenos@sic.gov.co
CC: PATMARKS (prietocarrizosa); NATALIA NOSSA; CAROLINA POLANCO; 150164_67346 _CABINET HIRSCH _ ASSOCIES _ NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS_ SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANOS_ Correspondencia
Asunto: recurso de reposición. expediente 09.112.458 [IWOV-Imanage.FID262240]
Datos adjuntos: doc20130913152546.pdf

Estimados señores,

Me permito presentar oportunamente recurso de reposición en contra de la Resolución No. 43770 de 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención "COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA SUSTITUIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACIÓN"

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito comedidamente se adjunte el documento al expediente No. 09.112.458.

Un cordial saludo.

Carolina Polanco
Asociada / Associate
prietocarrizosa
Carrera 9 # 74-08, Bogotá D.C., Colombia
+ (571) 3268600 (Main) Ext. 1454
www.prietocarrizosa.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-112458- -00010-0000
Fecha: 2013-09-13 15:46:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Colombia Law Firm of the Year 2012 and 2013
Chambers & Partners. Latin America Awards for Excellence

Colombia Law Firm of the Year 2012 and 2013
International Financial Law Review

Colombia Transfer Pricing Firm of the Year 2012
International Tax Review

 La sostenibilidad del medio ambiente comienza en casa, piense antes de imprimir!

* Aviso de confidencialidad: Este mensaje es para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted ha recibido por error esta comunicación, sírvase notificarnos de inmediato telefónicamente al (571) 3268600 o vía e-mail, borrar de inmediato el mensaje y abstenerse de divulgar Asu contenido. Cualquier opinión, conclusión u otra información contenida en este mensaje, que no esté relacionada con las actividades oficiales de nuestra firma, deberá considerarse como nunca proporcionada o aprobada por la firma.

* Confidentiality notice: This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you received this communication in error, please notify us immediately by telephone (571) 3268600 or by e-mail, delete the e-mail and do not disclose its content to any person. Opinions, conclusions and other information in this message, not related to the official business of our firm, shall not be understood as given or endorsed by it.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Nuevas Creaciones

E. S. D.

REF. PCT- PATENTE DE INVENCION

Invención: "COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA
SUSTITUIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACIÓN".

Expediente: 09.112.458

TITULAR: NOVEXEL

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de **NOVEXEL** por medio del presente memorial y dentro del término legal correspondiente, presento **RECURSO DE REPOSICIÓN** en contra de la Resolución No. **43770** del 30 de julio de 2013 notificada por fijación en lista el 6 de agosto de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención de la referencia, para que se revoque y en su lugar se conceda el privilegio de patente solicitado.

Sirven de fundamento los siguientes hechos y argumentos:

I. HECHOS

1. El 9 de octubre de 2009, la sociedad **NOVEXEL**, solicitó en fase nacional la patente de invención titulada "NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS, SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2008/000509 del 04 de noviembre de 2008.
2. Mediante Oficio No. **12513** del 13 de noviembre de 2009, la entonces División de Nuevas Creación requirió al solicitante en los términos del artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para

que fueran adjuntados los documentos de poder y cesión debidamente diligenciados y se presentara un nuevo título que permitiera identificar la materia de la cual trata la solicitud.

3. El 01 de marzo de 2010 se dio respuesta al requerimiento emitido por la División allegando los respectivos documentos y modificando el título a: "NUEVOS COMPUESTOS TRICICLICOS SUSTITUIDOS QUE COMPRENDEN 3 A 5 ÁTOMOS DE NITRÓGENO, DERIVADOS DE UN SISTEMA SATURADO DE 1,3-DIAZEPINA, SU PREPARACIÓN Y SU UTILIZACIÓN COMO MEDICAMENTOS ANTIBACTERIANOS".
4. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 622 del 19 de noviembre de 2010, sin que se hubiera presentado oposiciones por parte de terceros.
5. Conforme lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 mi representada, mediante memorial radicado el 15 de abril de 2011, solicitó se realizara el examen de patentabilidad y allegó el recibo de pago de la tasa respectiva.
6. Mediante Oficio No. **17291** del 02 de octubre de 2012, la Dirección requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a objeciones relacionadas con la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la solicitud.
7. El 13 de febrero de 2013 se dio respuesta oportuna al requerimiento emitido por la Dirección, presentando un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por once (11) reivindicaciones y anexando Opinión Escrita expedida por la Autoridad Internacional de Búsqueda (Written Opinion of the International Searching Authority- PCT/ISA/237).
8. Por medio de la Resolución No. **43770** del 30 de julio de 2013 se denegó la patente de invención a la creación titulada "COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA SUSTITUIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACIÓN".

9

II. FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN

La Dirección fundamenta la decisión sosteniendo lo siguiente:

"Las características técnicas esenciales del procedimiento de preparación del compuesto de fórmula (i) habían sido divulgadas previamente en el documento D1 (Págs. 3 y 4), el cual da a conocer un método de preparación a partir de un compuesto de fórmula (ii) por reacción con un agente de carbonilación, en presencia de una base; asimismo se divulga la ciclación del intermediario en presencia de una base (Pág. 3). De igual manera se divulga en el esquema de reacción que se puede continuar con una o varias etapas de las reacciones de: protección, esterificación, etc., tal como se presenta en el cuadro anterior".

"Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 5, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486".

"De acuerdo con el argumento de la solicitante donde refiere que la solicitud es una selección del documento US2005245505, es oportuno aclarar que si bien es un compuesto seleccionado de una lista de posibilidades, en el documento D1 se evidencia el grupo farmacofórico que se conserva en los compuestos de la presente solicitud, y que su actividad antibacteriana era esperada ya que los compuestos divulgados en el estado de la técnica presentan un amplio espectro, razón por la cual, dentro de las competencias de una persona versada en la materia está evaluar la actividad antibacteriana de un compuesto frente a diferentes cepas de microorganismos, así de esta manera el problema técnico planteado en la presente solicitud puede ser resuelto con los compuestos divulgados en las anterioridades, entonces concluye que la selección reivindicada es obvia y no presenta un efecto técnico inesperado".

III. ARGUMENTOS DEL RECURSO

Una vez analizado el presente caso, me aparto de los argumentos expuestos por la Dirección en la Resolución recurrida de acuerdo a lo siguiente:

- a) Esta Dirección toma su decisión sin tener en cuenta que la invención de mi representada corresponde a una selección de los compuestos divulgados en la solicitud de patente WO 02/100860, correspondiente a la solicitud US2005245505 (**D1**), haciendo caso omiso al énfasis dado en razón de éste en el texto de la patente y la respuesta al Oficio No. **17291**, apartándose así de los lineamientos establecidos en el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio (Instructivo de la SIC)¹.
- b) Se establece en la Resolución No. **43770** que los compuestos reivindicados en la presente solicitud de patente (reivindicaciones 1 a 4) carecen de nivel inventivo a la luz de **D1** y **D2**, al producir un resultado esperado, haciendo caso omiso al énfasis dado en razón a éste en el texto de la patente y la respuesta al Oficio No. **17291**, en donde se demuestra el efecto técnico sorprendente e inesperado de la selección de compuestos reivindicados sobre *Psuedomonas aeruginosa*.
- c) De igual forma, me aparto de lo dispuesto en la Resolución recurrida toda vez que señala que el procedimiento de la invención de la referencia (reivindicaciones 5 a 9) no es nuevo, debido a que según la Dirección, las características esenciales del mismo habían sido divulgadas previamente en **D1**, desconociendo de esta forma la Jurisprudencia y la Doctrina registrable y aplicable a "*procedimientos análogos*", en donde se reconoce la novedad de un procedimiento en virtud de la novedad del compuesto producido.
- d) Finalmente, el Despacho desconoció la interpretación de la norma, y se separó de sus propios lineamientos señalados en la Resolución No.

¹ Instructivo de de Exámenes de Solicitud de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2012.

54093 del 18 de septiembre de 2012, por medio de la cual se modificó el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, toda vez que desconoció y desestimó abruptamente la Opinión Escrita expedida por la Oficina Europea de Patentes (Written Opinion 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**.

A continuación expongo en detalle los argumentos que sustentan el presente recurso.

PATENTES DE SELECCIÓN

Así bien, respetuosamente reitero que las patentes de selección hacen referencia a una invención que reivindica un solo elemento o grupo reducido de elementos que hacen parte de un grupo extenso de elementos ya conocido. De hecho, esta es la definición adoptada por la División, de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de la SIC².

En este sentido, el Instructivo de la SIC en el capítulo de Química y Farmacéutica en el numeral 3.2 establece:

"La invención consiste en la selección de ciertos compuestos químicos o composiciones (incluyendo combinaciones) a partir de un amplio campo, donde estos compuestos o composiciones tienen una ventaja inesperada"³. Subrayo fuera de texto

"Una selección se considera inventiva sólo cuando los elementos seleccionados tienen una ventaja imprevista"⁴.

Aunando lo anterior, el Instructivo de la SIC especifica:

"Si el grupo específico de compuestos reivindicado, en el cual **R1** es alquilC₃₋₅:

² Íbidem. Pág. 103.

³ Íbidem, Pág. 84.

⁴ Íbidem, Pág. 107.

- no está descrito explícitamente en algún antecedente del estado de la técnica por su nombre químico, ni por su fórmula química,
- está alejado de los ejemplos del estado de la técnica (compuestos en los cuales **R1** es $\text{alquil}_{C_{16-17}}$) y de los extremos ($\text{alquil}_{C_{1-20}}$), y
- exhibe un efecto técnico inesperado, no descrito en el estado de la técnica,

Tal grupo específico reivindicado es nuevo (se considera una selección) y tiene nivel inventivo⁵. Subrayo fuera del texto.

En consecuencia, una invención se considera de selección, cuando está contenida en otra invención que pertenece al estado de la técnica, pero sus características no están expresamente descritas en el estado de la técnica, se aleja de los extremos de los rangos y los ejemplos, y adicionalmente su nivel inventivo es demostrado por medio de un efecto técnico inesperado.

Es claro entonces que esta Dirección ha aceptado la posibilidad de proteger una patente de selección y ha establecido de esta forma los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento de analizar la patentabilidad de una invención de esta clase.

En consecuencia, enfáticamente reitero 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.

NIVEL INVENTIVO

Establece el artículo 18:

⁵ Íbidem, Pág. 105.

"Art. 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".

Con respecto a lo anterior, es importante definir los conceptos de aquello que es obvio y evidente.

Según la jurisprudencia del Tribunal, es obvio *"aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad"*.⁶ Por otro lado, el Tribunal define aquello que es evidente como *"la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda"*.⁷

En este sentido es importante poner de presente que el examen de nivel inventivo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia. Para los anteriores efectos, el método problema-solución aplicado a las invenciones de **selección** le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe:

"El examen de nivel inventivo debe realizarse mediante el método problema - solución, así:

- *Identificar el estado de la técnica cercano a la invención*
- *Determinar la diferencia entre la invención reivindicada y estado de la técnica cercano*
- *Definir ¿qué efecto técnico produce el incluir esa diferencia?*
- *¿Cuál es el problema técnico objetivo?*
- *Definir si la selección es inventiva. Si la respuesta a las siguientes preguntas: (a) ¿La persona medianamente versada en la materia reconocería el problema?; (b) ¿Lo resolvería de la forma reivindicada, con base en el estado de la técnica, sin realizar un esfuerzo inventivo?*

⁶ Proceso No. 192-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁷ Íbidem.

es afirmativa, entonces puede concluirse que la selección reivindicada es obvia⁹.

Así, los conceptos de obvio y evidente están asociados al hecho de que la solución propuesta por la invención de mi representada se encuentre enseñada o sugerida en el estado del arte, **D1** y **D2**.

Tal y como el examinador afirma, y está claramente explicado en la solicitud, 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. Es así como reiteramos que el grupo reivindicado estuvo simplemente comprendido en la fórmula general.

En consecuencia, no existe motivación alguna para seleccionar el grupo específico reivindicado en la **selección** de compuestos objeto de protección, con el fin de obtener las propiedades antibacterianas específicas, por demás sorprendentes e inesperadas.

D1 describe miles de posibles combinaciones de sustituyentes y 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. Esto era simplemente impredecible, y solo mediante la realización de un análisis *ex post facto* la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica consideraría la **selección** propuesta por mi mandante.

Como se demostró y se argumentó en el texto original de la patente, la **selección** de los compuestos obtenidos por mí 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.**

⁹ Íbidem, Pág. 107.

Esta es la base de la **selección** reivindicada y en oposición a lo que señala el examinador este **nivel de actividad es totalmente inesperado y es de manera clara "una importante variación en la actividad"**.

Es así como de ninguna manera puede considerarse como obvio un resultado a partir de la escogencia de un compuesto entre un cúmulo de posibilidades de compuestos, puesto que ni siquiera una persona versada en la materia, podría deducir lógicamente que con la combinación específica de esos elementos se obtenga el mismo resultado, pues como quedó demostrado en efecto el resultado es inesperado y proporcionalmente ventajoso en relación con la invención a la que hace referencia.

Por lo tanto, a partir de los lineamientos del artículo 18 y los conceptos expuestos por el Instructivo de la SIC, **la invención de selección aquí reivindicada inventiva** a la luz de **D1** y **D2**, toda vez que **(i) la selección no está descrita explícitamente en dichos antecedentes, (ii) se aleja de los extremos de los rangos y no fue ejemplificada en dichos antecedentes, y (iii) exhibe un efecto técnico sorpréndete e inesperado.**

Nuevamente, remito al examinador a los estudios farmacológicos presentados junto con la solicitud de patente de invención de la referencia.

NOVEDAD

En cuanto a la novedad del "*procedimiento análogo*" el Instructivo de la SIC en el capítulo 3.1.2 señala que el examinador deberá determinar la novedad del producto en sí y no por la comparación entre el proceso de fabricación y el proceso divulgado en el estado de la técnica dado que un proceso diferente, no siempre da como resultado un producto distinto.

Así pues, es bien establecido que los procedimientos análogos son patentables en la medida en que proporcionan un producto nuevo e inventivo. Esto se debe a que todas las características del procedimiento análogo sólo se pueden derivar de un efecto que es aún desconocido e insospechado (el problema técnico).

Al igual que en el Instructivo de la SIC, este entendimiento se ha acogido tanto en Europa (ver procesos **T 2/83** (OJ 1984, 265) y **T 1131/05** entre otros) como en Estados Unidos.

La doctrina por su parte afirma:

"Esta última tesis por la que se inclina la Sala, al resultar concorde:

1. Con la previsión contenida en el artículo 48.3 al admitir como objeto de patente. A contrario sensu, el cambio de "materiales" del objeto patentado cuando modifiquen esencialmente las cualidades de aquel o con su utilización se obtenga un resultado industrial nuevo,' de tal forma que es nuevo, con innovación que tiene carácter esencial, el procedimiento que utiliza por primera vez en la secuencia de operaciones sucesivas descrita con anterioridad" sustancias diferentes a las antes usadas, dando lugar a un producto nuevo,'

2. Con una realidad en la que la gran mayoría de las aportaciones en el campo de la química orgánica, con unos mecanismos de reacción limitados (ampliación de la pericia a instancia de la actora extremo 29.2), radican en aplicar una reacción que puede ser conocida a productos de partida y lo productos intermedios diferentes (extremo 8 de la pericia a instancia de la actora, al f 3640), y

3. Con el criterio sostenido por la EPO al admitir la patentabilidad de los procedimientos por analogía en las decisiones 119182 (Gellation), 3183 (Caso Simethicone Tablet) y 163184 (caso Acetophenone), a diferencia de lo que acontece en el caso de la simple utilización de equivalentes tanto la jurisprudencia española como las decisiones de la EPO han rechazado la novedad en tales supuestos⁹.

En consecuencia, 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.

⁹ Fernandez Novoa, Luis "la protección Judicial de la Patente Farmacéutica: 15 años avanzando en defensa de la innovación" Fundación CEFI (Centro de estudios para el Fomento de la Investigación).

OPINIÓN ESCRITA EXPEDIDA POR LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

Finalmente y si bien es cierto que las oficinas nacionales son independientes en cuanto al estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, no puede implicar este principio el desconocimiento de los lineamientos y parámetros establecidos por esta misma Dirección, toda vez que el año pasado el mismo Superintendente de Industria y Comercio mediante Resolución No. **54093** del 18 de septiembre de 2012, por medio de la cual se modificó el numeral 1.2.2.5 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, reconoció la validez y aceptación por parte de la oficina de patentes colombiana de los exámenes de patentabilidad realizados en oficinas extranjeras reconocidas por el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT). Es así como no entendemos la razón por la cual en el presente trámite, no se tuvo en cuenta el documento aportado consistente en la Opinión Escrita expedida por la Oficina Europea de Patentes (Written Opinion of the International Searching Authority- PCT/ISA/237), en la cual se señaló expresamente que la solicitud de invención de mi representada era novedosa y tenía nivel inventivo a la luz de las anterioridades citadas

De igual forma, en los últimos años ha sido una posición constante y reiterada por parte de esta Dirección, el implementar métodos y herramientas que incentiven a los inventores tanto nacionales como internacionales, brindándoles procedimientos más eficientes y ágiles, aplicando incluso en estos últimos meses el Procedimiento Acelerado de Estudio de Solicitudes de Patente (PPH), con la finalidad de modernizar los esquemas que se venían utilizando, para aprovechar la cooperación con otras oficinas de Propiedad Industrial, y de esta forma compartir los informes de búsqueda y exámenes de patentabilidad disminuyendo así la duplicación de esfuerzos en los tramites de concesiones de patentes.

En ese sentido, consideramos que la entidad no puede desconocer los principios que la rigen. Es así como solicito a esta Dirección tenga en cuenta la Opinión Escrita expedida por la Oficina Europea de Patentes (Written Opinion of the International Searching Authority- PCT/ISA/237) al momento de realizar la revisión del caso, actuando acorde con los principios de igualdad, celeridad y eficiencia por los cuales se rige.

IV. PETICIÓN

Atentamente solicito a su Despacho se sirva **REVOCAR** la Resolución No. **43770** del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se negó la solicitud patente de la referencia y en su lugar, se conceda el privilegio de patente a la invención "COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA SUSTITUIDOS QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACIÓN" a nombre de **NOVEXEL**, tramitada en el Expediente No. 09.112.458.

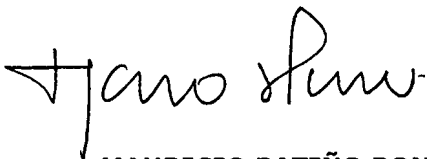
V. PRUEBAS

Comedidamente solicito tenga en cuenta como prueba de las argumentaciones expuestas en el presente recurso, el material constitutivo del Expediente No. 09.112.458 referente a la patente en discusión.

VI. IV NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Jefe de la Dirección de Nuevas Creaciones,



MAURICIO PATIÑO BONNET
C.C. 11.342.699 de Zipaquirá
T.P. 73.583 del C.S. de la J.