

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-134384- -00003-0000

Fecha: 2014-09-01 16:30:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 14 134384

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

“COMPUESTOS CARBOXAMIDA Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CALPAINA”.

Solicitante: ABBOTT GMBH & CO. KG – ABBVIE INC.

RECURSO DE REPOSICIÓN

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 en su totalidad la resolución No. 42971 de 14 de julio de 2014, notificada por listado desfijado el 22 de julio de 2014.

1. LA RESOLUCION No. 42971

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 42971 mediante la cual decide rechazar la división de la solicitud radicada el día 20 de junio de 2014, para la creación titulada: **“COMPUESTOS CARBOXAMIDA Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CALPAINA”** y radicada bajo el expediente N° 14 134384.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 42971

La Resolución No. 42971 establece en su artículo tercero que la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, escrito radicado bajo el No. 11-167060-00000-0000 y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad.

CASTELLANOS & CO LTDA**ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. -- COLOMBIA

Para soportar lo anterior, el examinador incluye una tabla comparativa entre la materia de la reivindicación 1 inicialmente presentada para la solicitud madre (radicado No. 11-167060-00000-0000) y la reivindicación 1 de la solicitud divisional rechazada.

De otro lado afirma lo siguiente:

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta. En el requerimiento realizado por este Despacho mediante oficio No. 247, se indicó a la solicitante que la materia reclamada carecía del requisito de unidad de invención y se identificaron 4 grupos inventivos, del mismo modo se informó a la solicitante que los grupos inventivos 2, 3 y 4 están anticipados por los documentos D1 y D2, por lo cual se indicó a la requiriente que presentara las solicitudes fraccionarias de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud. A pesar del requerimiento realizado, la presente solicitud divisional comprende los 4 grupos inventivos objetados y por lo tanto, el estudio de la presente solicitud fraccionaria sería contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas ya que no es procedente efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. Por lo anterior, no se es pertinente realizar dos veces un examen de patentabilidad para una misma invención, en este caso la de la solicitud objeto de este rechazo y la de la solicitud 11-167060-00000-0000, puesto que presentan los mismos impedimentos de patentabilidad.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. **42971** del 14 de julio de 2014:

CASTELLANOS & CO LTDA**ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

3.1 Violación del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el artículo 36 de la Decisión 486:

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En primer lugar, se desea manifestar que junto con el presente Recurso se presenta una modificación voluntaria, incluyendo un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 22 reivindicaciones. De esta manera, se busca diferenciar con mayor claridad la materia reivindicada respecto a la solicitud madre.

Dado que esta modificación no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada, se solicita tenerlo en cuenta para el análisis de patentabilidad, que en conjunto con los argumentos indicados a continuación permiten demostrar que la solicitud debe ser aceptada para trámite.

Ahora bien, el examinador fundamenta el rechazo de la solicitud divisional basado en que contiene la misma materia que la solicitud madre y en que consiste de materia ya estudiada.

En este sentido, es relevante mencionar que las reivindicaciones de la presente solicitud no se extienden más allá de lo presentado originalmente en la solicitud madre y por lo tanto el rechazo de la presente solicitud divisional se basa en la aplicación inapropiada de la legislación vigente.

Específicamente, no se entiende por qué se realiza una comparación entre la materia inicialmente presentada y la correspondiente a la división y no entre la materia actualmente bajo protección en la solicitud madre y la correspondiente a la división. La persona medianamente versada en la materia puede establecer con claridad que ambas materias no se superponen, es decir, la materia recientemente otorgada mediante Resolución No. 42979 de 2014 para la solicitud madre no se superpone o solapa con la materia que se busca proteger mediante la solicitud divisional, por lo que la presente solicitud divisional corresponde a una división real de la materia inicialmente presentada, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486.

CASTELLANOS & CO LTDA**ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Precisamente el espíritu de la normativa es el de permitir la división de la materia inicialmente presentada, lo que es aplicable cuando en la solicitud madre se ha realizado una limitación de la misma y se busca protección para un objeto igualmente cobijado por la solicitud inicial.

Por otra parte, el Derecho al Debido Proceso es un principio fundamental en nuestra legislación. En consecuencia, rechazar una solicitud sin darle la posibilidad al solicitante de realizar comentarios o de defenderla es una grave violación de dicho Derecho.

En la legislación actualmente aplicable a las solicitudes de patente (Decisión 486) no se establecen condiciones bajo las cuales las solicitudes divisionales deben ser rechazadas de plano y sin dar oportunidad al solicitante para que defienda la división. El artículo 36 únicamente señala que las solicitudes divisionales no pueden implicar una ampliación de la solicitud inicial, pero no se hace referencia alguna a materia ya estudiada.

Además al comparar cualquier materia dividida respecto a la materia inicialmente presentada se encontrará materia en común, ya que la división corresponde precisamente a la partición de la materia inicialmente presentada. Por lo anterior, no nos encontramos de acuerdo con la comparación realizada por el examinador, ya que toda comparación entre la materia inicialmente solicitada y cualquier división de la misma encontrará materia en común. La comparación debe realizarse entre la materia cobijada para la solicitud madre y las solicitudes divisionales que de ella provengan.

No obstante lo anterior, es relevante poner de presente que las reivindicaciones de la presente solicitud divisional son más limitadas (es decir, distintas) de las reivindicaciones en las cuales se basó el examen de fondo de la solicitud madre. Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud divisional, no **fueron estudiadas aún por el examinador**. De ninguna manera se puede afirmar que las reivindicaciones de la solicitud madre, tanto las presentadas originalmente como las concedidas, son iguales que las reivindicaciones de la presente solicitud divisional. Por lo tanto, el examen de fondo realizado para la solicitud madre, no puede de ninguna manera considerarse válido para la presente solicitud divisional.

Además, cabe destacar que las reivindicaciones de la solicitud madre y las reivindicaciones modificadas de la presente solicitud divisional no se superponen, ya que el radical R2 para las reivindicaciones de la solicitud madre corresponde a fenilo opcionalmente sustituido, mientras que el radical R2 para las reivindicaciones de la presente solicitud divisional corresponde a

CASTELLANOS & CO LTDA**ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

hetarilo opcionalmente sustituido. El fenilo es un radical carbocíclico aromático que contiene sólo átomos de carbono como miembros del anillo, mientras que un hetarilo es un radical heterocíclico, que tiene un heteroátomo diferente de carbono como miembro del anillo.

También se hace notar que la presente solicitud divisional se presentó en respuesta a una objeción por falta de unidad de invención.

Por lo anterior, se solicita atentamente que se acepte y se realice el examen de fondo de la presente solicitud divisional, la cual como se indica no corresponde a materia ya estudiada y además se presentó en respuesta a una objeción por falta de unidad de invención. De otro lado, las reivindicaciones de la solicitud divisional rechazada no implican una ampliación de lo presentado originalmente y no se superponen con lo concedido en la solicitud madre.

Por otra parte, los compuestos de la presente invención resultan igualmente patentables al cumplir con los requerimientos de novedad y nivel inventivo respecto al arte previo.

Particularmente, en el pliego de reivindicaciones presentado en esta oportunidad, se modificó la reivindicación 1 eliminando la alternativa que indica que " ---- " es un doble enlace si R4 está ausente.

En consecuencia, se establece que la presente invención se refiere a compuestos carboxamida de fórmula I, los cuales son inhibidores de calpaina que pueden usarse como medicamentos. Los compuestos de fórmula I se caracterizan por las siguientes características estructurales:

1) Tienen un anillo central C-Y-A-N que tiene un átomo de nitrógeno como miembro del anillo;

1a) el anillo central está saturado.

1b) el cual además tiene un grupo A deficiente en electrones, es decir, un grupo carbonilo C=O, o un grupo S(=O) o S(=O)₂ como miembro del anillo;

2) tienen una cadena lateral tipo amida de fórmula C(=O)NH-C(R1)-C(R3a,R3b)-X

2a) la cual está unida en orto con respecto al nitrógeno miembro del anillo;

CASTELLANOS & CO LTDA**ABOGADOS**

Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

3) el anillo central lleva un radical Q-R2, donde

3a) R2 es un hetarilo opcionalmente sustituido,

3b) donde el radical Q-R2 está unido al nitrógeno del anillo central saturado.

El documento D1 previamente citado por el examinador divulga compuestos que son inhibidores de calpaina. Los compuestos del D1 comparten una cierta similitud con los compuestos de la presente reivindicación 1, en cuanto tienen una cadena lateral de tipo amida similar a la característica 2 de los compuestos reivindicados y un anillo central al cual se une la cadena lateral. Además, ellos pueden llevar un grupo X-R1 que puede corresponder, aunque en la mayoría de los casos no corresponde, al grupo Q-R2 de la presente reivindicación 1. Sin embargo, los compuestos del D1 se diferencian de los compuestos de la presente invención en que la cadena lateral de tipo amida está unida a un heterociclo aromático como puede observarse en la definición de Y en el D1. En segundo lugar, el anillo central Y de los compuestos del D1 carecen de un grupo A deficiente de electrones, es decir, un grupo carbonilo C=O, o un grupo S(=O) o S(=O)₂ como miembro del anillo. Por lo tanto, el D1 no anticipa a los compuestos reivindicados. Además, el grupo W-R2 del documento D2 también citado previamente no puede estar unido a un átomo de nitrógeno, ya que de esa manera dejaría de ser aromático. Por lo tanto, los compuestos del D2 no pueden cumplir con la característica 3b de los compuestos reivindicados. En consecuencia, los compuestos del D2 se diferencian de los compuestos reivindicados en cuatro características estructurales.

Evidentemente, ninguno de los documentos citados como arte previo divulga un compuesto que tenga un anillo central saturado con las características 1a y 1b de los compuestos reivindicados. Por lo tanto, la materia reivindicada es novedosa.

El Examinador consideró que el D1 es el arte previo más cercano a la materia de la presente invención. Como se mencionó anteriormente, los compuestos del D1 son diferentes a los compuestos de la presente invención en que la cadena lateral de tipo amida está unida a un anillo heteroaromático como se puede observar en la definición de Y del D1. De hecho, el D1 requiere de manera estricta que Y sea un anillo heterocíclico insaturado tal como piridina, pirimidina, pirazina, imidazol o tiazol, los cuales son anillos heteroaromáticos. D1 no proporciona ni el más mínimo indicio de que los compuestos en los que el Y es distinto de un

radical heteroaromático puedan ser útiles como un medicamento, y me nos aún, de compuestos en los que el heterociclo central es un anillo saturado que tiene un grupo deficiente de electrones como lo requieren las características 1a) y 1b) de la presente reivindicación 1.

D2 por su parte no subsana los defectos del D1. D2 divulga compuestos que son inhibidores de calpaina. Los compuestos del D2 también comparten una cierta similitud con los compuestos de la presente reivindicación 1 ya que tienen una cadena lateral de tipo amida similar a la característica 2 de los compuestos reivindicados y un anillo central al cual se une la cadena lateral. Sin embargo, al igual que en el D1, el anillo central es un heterociclo aromático como puede observarse en la definición de Y en D2. De hecho, D2 requiere de manera estricta que Y sea un radical heteroaromático divalente de 6 miembros (ver las líneas 14 a 16 de la página 9 del D2). Evidentemente, el D2 no considera compuestos en los que la cadena lateral de tipo amida esté unida a un heterociclo saturado, menos aún, a un heterociclo que tenga las características 1a) y 1b).

No hay nada en los documentos D1 y D2 para que una persona versada en la materia tenga motivación para reemplazar el anillo aromático central Y por un anillo heterocíclico saturado, menos aún, por un anillo heterociclo saturado que tenga un grupo deficiente en electrones como lo requiere la característica 1b de la invención reivindicada.

El Examinador argumentó que la única diferencia entre los compuestos de los documentos D1 y D2 y los compuestos de la presente invención sería el grupo A deficiente de electrones. En vista de las modificaciones introducidas en la reivindicación 1, este argumento se torna irrelevante. Por otra parte, el Examinador consideró que el efecto de este grupo no sería obvio. Dicho argumento está claramente basado en un análisis en retrospectiva, ya que la pregunta a responder es si una persona versada en la materia estaría motivada a proporcionar compuestos que tengan una estructura determinada. En particular, debe haber una clara motivación para hacerlo.

Por lo tanto, la pregunta que tiene que responderse es si una persona versada en la materia podría razonablemente esperar a partir de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 que los compuestos con las características estructurales 1a) y 1b), y también con las características 3a) y 3b) puedan servir como inhibidores de calpaina o como un medicamento.

Como se señaló anteriormente, no hay nada en los documentos D1 y D2 a partir de lo cual una persona versada en la materia hubiese recibido una motivación para reemplazar el anillo aromático central Y por un anillo heterocíclico saturado, y menos aun por un anillo heterocíclico saturado que tenga un grupo deficiente en electrones como lo requiere la característica 1b) de la invención reivindicada. En cambio, esto iría en contra del concepto estructural de los compuestos del D1 y del D2, los cuales requieren estrictamente un anillo heteroaromático en esta posición.

Por otra parte, los compuestos del D2 comparten más similitudes con los compuestos del D1 que con los compuestos de la presente reivindicación 1. Es importante señalar que los inventores involucrados en el D1 son parcialmente los mismos que los del D2. Por lo tanto, el D2, el cual se presentó en 2007, debe considerarse como un desarrollo adicional de los compuestos del D1 (presentado en 1999). El D2, sin embargo, enseña a alejarse de la invención reivindicada al señalar a los anillos aromáticos de 6 miembros y los radicales W-R2 como variantes estructurales mejoradas de las características Y y X-R1 de los compuestos del D1.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 36 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe iniciar el trámite para la solicitud titulada “**COMPUESTOS CARBOXAMIDA Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CALPAINA**” presentada en nombre de **ABBOTT GMBH & CO. KG y ABBVIE INC.**, por cumplir con los requisitos de presentación.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 36 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:

9

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

1. Se revoque la resolución No. **42971** del 14 de julio de 2014 en cuanto al rechazo de la solicitud divisional.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se inicie el trámite para la invención titulada **“COMPUESTOS CARBOXAMIDA Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CALPAINA”**.

6. **PRUEBAS**

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **14 134384** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“COMPUESTOS CARBOXAMIDA Y SU USO COMO INHIBIDORES DE CALPAINA”** a favor de **ABBOTT GMBH & CO. KG** y **ABBVIE INC.**,

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

ABBOTT GMBH & CO. KG

Max-Planck Ring, 2

65205 Wiesbaden

ALEMANIA

ABBVIE INC.

1 North Waukegan Road

North Chicago

IL 60064

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

8. **ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por veintidós (22) reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones
- Recibo por concepto de modificaciones

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

9. 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,


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.
MCA/jm
P3500
MEMORIAL RECURSO REPOSICION