

Señor

Superintendente de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 14.124.183

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composiciones farmacéuticas de derivados de 4-pregnen-11 β -17-21-triol-3,20-diona".

Solicitante: Allergan, Inc.

RECURSO DE REPOSICIÓN

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad Allergan, Inc., domiciliada en 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, Estados Unidos de América, presento oportunamente el siguiente recurso de reposición en contra de la Resolución 98449 de fecha 18 de Diciembre de 2015, notificada por listado único de notificación de propiedad industrial fijado el 22 de Diciembre de 2015, con el propósito de que se revoque la mencionada resolución.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolución 98449 de fecha 18 de Diciembre de 2015, y en su lugar, conceda el privilegio de patente de invención para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 9) después de haberse estudiado los argumentos presentados por mí representa en la respuesta la único examen de fondo.

2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 14 reivindicaciones, y de conformidad con las modificaciones efectuadas en el trámite de la solicitud quedaron finalmente 9 reivindicaciones (1 a 9). En la Resolución impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones 1 a 9 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2. Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el día 9 de Junio de 2014 y se le adjudicó el número de radicación 14.124.183.

2.3. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 697 del 13 de Junio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Se solicitó examen de patentabilidad el día 9 de Diciembre de 2014.

2.4. Siguiendo con el trámite normal, ese Despacho emitió el examen de fondo el día 21 de Julio de 2015, en el cual objetó la novedad y nivel inventivo de las 1 y 6, 2-5 y 7-10, con fundamento en las enseñanzas contenidas en los documentos WO2005099715 (D1) y US4383992 (D2). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 27 de Noviembre de 2015, mediante radicación en línea con la cual se aportaron los siguientes documentos que obran en la base de datos de la Superintendencia bajo radicación núm. 14 124183 0005 0000:

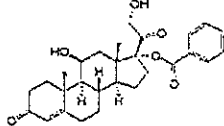
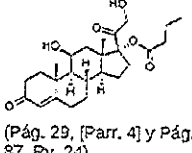
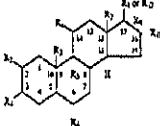
- Formulario de radicación (Página 1).
- Copia del documento US 2005/0245497 A1 (Página 2).
- Copia del documento "COMPARISON OF IN VITRO POTENCY OF CORTICOSTEROIDS WITH ABILITY TO RAISE INTRAOCULAR PRESSURE". (Página 3)
- Tabla de fórmulas estructurales de los compuestos prednisolone acetate (acetato de prednisolona), dexamethason (dexamatasona) e hydrocortison (hidrocortisona) de los ejemplos del documento D2. (Página 4)
- Reivindicaciones modificadas (Página 5)
- Memorial de respuesta al examen de fondo (Página 6).

2.5. Por medio de la Resolución 98449 de fecha 18 de Diciembre de 2015, notificada por listado único de notificación de propiedad industrial fijado el 22 de Diciembre de 2015, y desfijado el día 22 de Enero de 2016, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 9 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

"Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: "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".

3

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 2, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla No 1.		
Características esenciales	D1	D2
Composición farmacéutica oftálmica que comprende: Benzoato de (8R,9R,10S,11R,13R,14R,17S)-17-glicolil-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradeca hidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo	Composición farmacéutica que comprende:	Preparación oftálmica que comprende: (Resumen) Compuestos derivados de
 (Compuesto 6)	 (Pág. 29, [Parr. 4] y Pág. 87, Rv. 24)	 $R_1=(=O)$ $R_2=H$ $R_3=CH_3$ $R_5=H$ $R_6=H$ $R_7=H$ $R_8=CH_3$ $R_9=OR_{11}$ $R_{11}=(O)(CH_2)_{(x-1)}C_{(6-x)}(CH_3)_{(x-1)}$ $R_{10}=H$ $R_{12}=C(=O)(CH_2)_{(x-1)}C_6H_5$ (Cols. 7-8, Rv. 2)
Portador	Aditivo farmacéuticamente aceptable (Pág. 95, Rvs. 63-69)	

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones oftálmicas que comprenden compuestos mineralocorticoides derivados del núcleo ciclopenta[a]fenantrenilo como la hidrocortisona, útiles en el tratamiento de enfermedades de los ojos (Resumen y Págs. 77-79, Rvs. 6-10).

La diferencia entre la composición, definida en la reivindicación 3 y la composición divulgada en el documento D1 consiste en que la composición reclamada incluye un compuesto en cuya estructura la posición 17 del núcleo ciclopenta[a]fenaltrenilo presenta un oxígeno enlazado con grupo -C(=O)-C6Hs, mientras que la composición revelada en el documento D1 incluye un compuesto en cuya estructura el núcleo ciclopenta[a]fenaltrenilo presenta en la posición 17 un oxígeno enlazado con un grupo -C(=O)-CH2-CH=-CH3.

El efecto que logra enlazar al oxígeno presente en la posición 17 del núcleo ciclopenta[a]fenaltrenilo con un grupo -C(=O)-C6Hs consiste en que la actividad mineralocorticoide (EC50) varía entre 2,85nM->100nM (Págs 29-31, Tabla 4).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "Cómo proporcionar composiciones oftálmicas útiles en el tratamiento de enfermedades de los ojos".

Sin embargo, la inclusión de una cadena lateral carboxílica que incluye un anillo C6Hs en la posición 17 del núcleo ciclopenta[a]fenaltrenilo en estructuras de compuestos útiles para tratar enfermedades de los ojos, está revelada en el documento D2 que enseña composiciones útiles para tratar enfermedades de los ojos que comprenden compuestos derivados del núcleo ciclopenta[a]fenaltrenilo en donde la posición 17 de éste núcleo presenta una cadena lateral carboxílica que incluye el anillo CGH5 (Resumen y Cols. 6-8, Rvs. 2 y 6).

*En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tendría la motivación específica de enlazar al oxígeno presente en la posición 17 del núcleo ciclopenta[*a*]fenaltrenilo revelado en el documento D1 con una cadena -C(=O) C₆H₅ de acuerdo con lo divulgado en el documento D2, para llegar así al objeto de la reivindicación i de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.*

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-9 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

La solicitante allega al expediente mediante el escrito radicado con No 14-124183-00005-0000 dos documentos US20050245497 (publicado 03/Noviembre/2005) y "COMPARISON OF IN VITRO POTENCY OF CORTICOSTEROIDS WITH ABILITY TO RAISE INTRAOCULAR PRESSURE" (publicado junio de 1975), sin embargo la solicitante no desarrolla argumentos sobre los documentos arriba mencionados ni se pronuncia sobre el examen de patentabilidad trasladado mediante oficio 8192 del 21 de julio de 2015. Adicionalmente, presenta las estructuras de la prednisolona acetato, hidroclotisona y dexametasona sin relacionar argumentación alguna.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. En la resolución 98449 sostiene su Despacho que *"la solicitante no desarrolla argumentos sobre los documentos arriba mencionados ni se pronuncia sobre el examen de patentabilidad trasladado mediante oficio 8192 del 21 de julio de 2015. Adicionalmente, presenta las estructuras de la prednisolona acetato, hidroclotisona y dexametasona sin relacionar argumentación alguna."*

3.2. La afirmación del Despacho carece de fundamento fáctico y legal.

3.3. Mi representada Allergan, Inc. aportó de manera oportuna argumentos que sustentaron su respuesta al examen de fondo, mediante memorial de quince (15) páginas aportado al proceso el 27 de noviembre de 2015, y que obra como "Página 6" del radicado 14 124183 0005 0000.

3.4. Fácilmente podrá verificar el Despacho que es erróneo afirmar que no se hayan aportado argumentos ni se haya hecho pronunciamiento sobre la respuesta al examen de fondo, y por lo tanto la Resolución impugnada adolece de falsa motivación.

3.5. De acuerdo con lo anterior y ante el evidente hecho que no se estudiaron ni analizaron los argumentos presentados por la solicitante en el presente asunto, solicito, se revoque la presente resolución y se proceda al estudio del documento de respuesta al examen de fondo en vista de que su Despacho pasó por alto dicha respuesta que fue adjuntada junto con los otros documentos que reconoce haber visto el examinador.

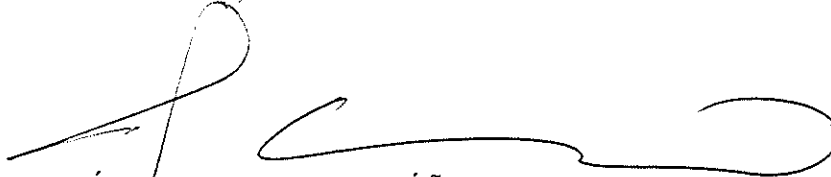
3.6. Cabe manifestar al Despacho que la expectativa de mi representada es contar con un análisis de fondo sobre los argumentos planteados en su memorial del 27 de noviembre de 2015, y que de ninguna manera este recurso, basado exclusivamente en una falsa motivación, debe socavar la oportunidad que asiste a mi representada de ejercer su derecho de defensa desde el punto de vista sustancial en caso que el Despacho insista en objetar la patentabilidad de la invención.

3.7 Al demostrarse que la Resolución impugnada adolece de falsa motivación solicito de manera respetuosa se revoque la Resolución No. 98449 del 18 de diciembre de 2015 y en su lugar se estudie y se acepte los argumentos que sustentan el nivel inventivo de la presente invención, y por consiguiente se otorgue el título de patente a la invención "Composiciones farmacéuticas de derivados de 4-pregnen-11 β -17-21-triol-3,20-diona".

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281