

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25370
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00029975

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de abril de 2000, bajo el número 00029975, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "INHIBIDORES DE LA RENINA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de dicha solicitud, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "FENOXI-PIPERIDINAS".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 22 de julio de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se calificó, como quiera que se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 30, contenidas en los folios 234 a 241, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25370
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00029975

1. Objeto de la invención

La invención propone compuestos de fenoxipiperidinas de fórmula (I), cuyos sustituyentes se definen en la descripción, sus composiciones farmacéuticas y métodos de síntesis de los mismos.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de abril de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada con respecto a la solicitud EPO 99108199.3. La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 201 y 242 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró la publicación WO 9709311, titulada "Nuevas 4-(oxialquiloifenil)-3-oxi-piperidinas para el tratamiento de la insuficiencia renal y cardíaca", publicada el 13 de marzo de 1997, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En reciente fallo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre la novedad que:

"Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera:

"El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25370
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00029975

otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, "PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA", en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990, pág. 321)." (Proceso N° 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de 21 de abril de 1997).

"Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- "a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica."*¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal andino, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación WO 9709311, es decir, la invención se encontraba en el estado del arte previo al momento de la presentación de la primera solicitud.

En efecto, dicha publicación enseña *de manera previa* derivados novedosos de piperidina de fórmula general (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, dichos compuestos son inhibidores de la renina y pueden ser usados en composiciones para el tratamiento de presión sanguínea alta, así como fallas renal y cardíaca.

¹TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 26 de julio del 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25370
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00029975

De manera que realizada la comparación entre el objeto de la solicitud tal como se encuentra definido en las nuevas reivindicaciones y la anterioridad encontrada, da como resultado que los compuestos, sus métodos de síntesis y composiciones de la anterioridad citada, especialmente cuando Q es ausente, X es oxígeno, n es cero, R1 naftil, m es cero, R3 es hidrógeno, y R2 un grupo fenilo sustituido con propoxibenciloxi o propoxifeniloxi (dicha combinación de sustituyentes se encuentra en los compuestos V y W de la página 69 de WO 9709311) son iguales a los de las reivindicaciones 1-30, y afecta la novedad de la presente solicitud.

Las enseñanzas de dicha publicación, entonces, destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 30 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, integralmente, por dicho documento. Todas estas características a que nos referimos son las que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento de la referencia. Es más, toda la información estaba disponible para el público desde el 13 de marzo de 1997, fecha de publicación del documento WO 9709311, citado como anterioridad.

Sobre la respuesta del solicitante a la notificación de fondo, basta aclarar que los compuestos de la presente solicitud no pueden ser considerados nuevos, debido a que la selección escogida por el solicitante está perfectamente ejemplificada en varios compuestos específicos con la misma estereoquímica como son los compuestos V y W de la página 69 de la anterioridad citada. La definición de R3 de la presente solicitud corresponde con R4 en D1 y no puede ser considerada como novedosa, ya que la posibilidad de que este grupo sea (oxi)-alquilo inferior-polihidroxi se revela de manera genérica en la reivindicación 1 y en los grupos preferidos que se revelan en la página 17, líneas 20-21 de WO 9709311: la definición de R3 como H-[CH(OR4)]-CH₂-O-CH₂- es claramente un equivalente de dihidroxi-alcoxi inferior-alquilo y la definición de R3 como R3a-(CH₂)_k-[CH(OR4)]-CH₂-O en donde R3a es hidroxilo, k es 1 y l es 1 es claramente un equivalente de dihidroxi-alquilo inferior. De tal suerte, la selección hecha por el solicitante no puede ser considerada nueva a la luz de lo publicado en la anterioridad citada por este Despacho.

Por otra parte, sobre la acción mejorada respecto de la cual insiste el solicitante, debe quedar claro que ésta no puede ser tomada en cuenta, debido a que los compuestos reclamados en la presente solicitud, ya fueron publicados en WO 9709311, es decir, ya estaban en el estado del arte previo desde antes de la presentación de la solicitud prioritaria, tal como ya fue sustentado, de manera que no son nuevos.

En definitiva, la invención carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público integralmente revelada en el documento de la anterioridad encontrada, desde

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25370

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00029975

mucho antes de la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor, de tal manera que no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "FENOXI-PIPERIDINAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Gustavo Tamayo Arango en su calidad de apoderado de la sociedad F.Hoffmann-La Roche AG., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 SET. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)



GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
GUSTAVO TAMAYO ARANGO
Calle 72 N° 5-83 P 6°
Bogotá D.C.