



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Nº 29238

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00065549

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 31 de agosto de 2000, bajo el número 00065549, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS".

TERCERO: Que el apoderado de la sociedad solicitante mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2005, informó sobre el cambio de nombre de la sociedad TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. por el de TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 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.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 19 y 22 de mayo y 13 de septiembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, se ajustó a lo previsto por el artículo 34 de la Decisión 486.

SEXTO: 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".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 29238

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00065549

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 558 a 568, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud propone derivados 2,4,5 de oxazol y las composiciones que los comprenden

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 31 de agosto de 2000, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio, como quiera que no se reclamó prioridad alguna, según obra a folio 1 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el documento WO9736882, titulado "Oxazole derivatives, their production and use", publicado el 9 de octubre de 1997, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia de la misma.

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".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 29238
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00065549

que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". *"La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."*

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". *"...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."*

c) "Carácter Universal de la Novedad". *"... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."*

"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

d) "Carácter público de la novedad". *"...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."*^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

*"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."*¹

En el presente caso, una vez efectuado el análisis comparativo siguiendo las anteriores reglas definidas por el Tribunal Comunitario, se estableció que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicación WO9736882, es decir, la invención se encontraba en el estado del arte previo al momento de su presentación.

En efecto, las enseñanzas de dicha publicación destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 17 de la presente solicitud, porque todas y cada una de las características allí definidas fueron divulgadas antes, *integralmente*, por dicho antecedente. Todas estas características a que nos referimos son las que

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.

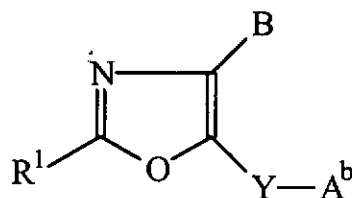
REPUBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 RESOLUCION N° 29238

Por la cual se niega una patente de invención

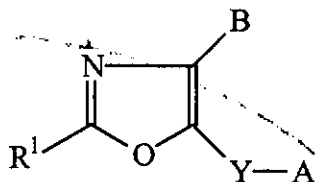
Exp. N° 00065549

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 9 de octubre de 1997, fecha de publicación del documento WO9736882, citado como anterioridad.

En efecto, la solicitud en estudio ahora reclama un compuesto de formula general:



Por su parte, el estado de la técnica, según lo evidencia el documento WO9736882, describe compuestos 2,4,5 derivados de 1,3-oxazol de fórmula:



Esta anterioridad comprende los 2,4,5 derivados de 1,3-oxazol; por ejemplo, R¹, B, Y y A, coinciden en significado con los sustituyentes de las mismas posiciones de la molécula reclamada en la solicitud en estudio, tal como se le había advertido en el oficio trasladado, y, especialmente, los ejemplos específicos 1 a 92, los cuales, son reclamados en la presente solicitud.

Adicionalmente, cabe resaltar que la solicitud EP 1206472, equivalente de la presente solicitud, se refiere al uso de los compuestos aquí reclamados, toda vez que los compuestos reclamados en la presente solicitud pertenecen al estado de la técnica en virtud de la anterioridad citada. De tal suerte, tal como se evidencia en la anterioridad citada, la misma, comprende la materia que ahora se reclama como nueva en la presente solicitud.

Dado el análisis anterior, se puede concluir que el producto definido en las reivindicaciones 1 a 17, carece de novedad, pues se ha encontrado integralmente revelado en el documento de la anterioridad desde mucho antes de la fecha de su presentación.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 29238

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00065549

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "AGENTE PROMOTOR DE PRODUCCIÓN/SECRECIÓN DE NEUROTROFINA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE AZOL Y DERIVADOS DE TIAZOL Y OXAZOL UTILES PARA LA FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad Takeda Pharmaceutical Company Limited, o a quien haga sus veces, 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 OCT. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35 P 4°
Bogotá D.C. *em*