

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 29238 de 30 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó 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'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de diciembre de 2006, bajo el número 00-065549-00014-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente: "En primer lugar deseo expresar mi total desacuerdo con las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de novedad de la presente invención. Cabe resaltar los siguientes puntos que claramente demuestran que la presente invención cumple con el requisito de novedad necesario para que le sea concedido el privilegio de patente a la misma".

Respecto a la novedad señala: "Primero que todo, quiero poner de presente cuáles son los lineamientos dados por el Manual Andino de Patentes con respecto a la forma como debe adelantarse el examen de novedad:

'Para determinar la novedad se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica'.

'Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente'.

23530

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

A continuación señala el recurrente que la presente invención "contiene características técnicas diferentes las cuales nos son descritas (sic) de forma explícita en el documento D2.

"En primer lugar, quiero poner de presente que el compuesto de oxazol de la presente invención difiere del compuesto de oxazol descrito por D2 en que A^b es un grupo fenoxi sustituido con un grupo alquilo C₁₋₄ que también puede estar sustituido. D2 no describe ni sugiere un compuesto de oxazol con dicho sustituyente A^b .. Es más, en el documento D2 se menciona que en la fórmula 1, (A) podría ser un grupo hidroxilo opcionalmente sustituido (tal como se puede observar en la reivindicación 1 de dicho documento) y el grupo hidroxilo opcionalmente sustituido podría ser un grupo ariloxilo (ver pág. 7, líneas 28 a 29 del documento D2).

"Adicionalmente, D2 describe que el grupo ariloxilo representado por A podría ser sustituido con un átomo de halógeno o con un grupo alcoxilo de C1-C4. Sin embargo, D2 no describe un grupo ariloxilo sustituido por un grupo alquilo de C1-C4 tal como se reivindica en la presente invención. En este punto remito al examinador a observar la Pág. 8, líneas 18 a 25, Pág. 17, líneas 10 a 11; Pág. 19, líneas 16 a 17; Pág. 111, líneas 3 a 4, Pág. 117, líneas 15 a 17 del documento D2. Es más, en los ejemplos 1 a 92 del documento D2 no se describe un compuesto de oxazol en donde A sea un grupo fenoxilo sustituido con un grupo alquilo C1-C4.

"Adicionalmente, quiero poner de presente que los compuestos reivindicados a lo largo del capítulo reivindicatorio y en especial los revelados en las reivindicaciones 11 a 16 son novedosos toda vez que los mismos no se encuentran descritos ni sugeridos por el documento D2".

Afirma el recurrente, en conclusión, que "los compuestos descritos en las presentes reivindicaciones son, en los términos del Manual Andino de Patentes, novedosos respecto a los compuestos descritos en D2.

"De esta manera queda demostrado que existen técnicas evidentes entre la materia reivindicada en la presente invención y la reivindicada en el documento D2, de tal manera que no existe fundamento legal alguno para que el mismo sea considerado como anterioridad válida capaz de afectar su novedad.

"Ahora bien, toda vez que ha quedado demostrado que los compuestos de la presente invención son novedosos respecto a los compuestos revelados en D2 me permito poner de presente una vez más las razones por las cuales los mismos gozan adicionalmente de nivel inventivo frente a los compuestos conocidos en el estado del arte".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

Sobre nivel inventivo argumenta el recurrente: "En primer lugar, quiero poner de presente que el compuesto descrito en D2 es útil para el **tratamiento de la diabetes**. Dicho documento no describe ni sugiere la **acción promotora de la producción/secreción de neurotrofina** que posee el compuesto de oxazol de la presente invención.

"Igualmente, si observamos las estructuras de los compuestos de la presente invención y los del documento D2 podemos ver que difieren entre sí en que el sustituyente en la posición 2 del grupo fenoxi es un grupo metoxi o un grupo metilo. Sin embargo, el presente compuesto tiene una actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina superior igual a **236%** respecto del compuesto descrito en D2..." ver fórmulas del compuesto del Ej. 39 en el documento WO 97/36882 y compuesto del Ej. 1 de la presente invención (folio 606).

Continúa el recurrente "Por otro lado, tal como se menciona en la descripción de la presente solicitud, neurotrofina significa proteínas que desempeñan un papel importante en la diferenciación y la homeostasis funcional de las células nerviosas centrales y periféricas, la formación de sinapsis y la regeneración o reparación de células nerviosas lesionadas y, en consecuencia, un compuesto con actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina es de utilidad como agente preventivo/terapéutico para las enfermedades del sistema nervioso central o periférico.

"Así, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina en sí misma del compuesto de la presente solicitud no es obvia para una persona versada en la materia, pues tal y como se muestra en el experimento adjunto, no es obvio que dicha actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto aumente de modo sorprendente al cambiar el grupo alcoxi por un grupo alquilo.

"En dicho experimento, la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina se comparó entre el compuesto con la estructura más afín descrito en D2 (el compuesto del Ejemplo 39 de D2), y el compuesto del Ejemplo 1 de la presente invención.

"Así, queda demostrado que el compuesto reivindicado en la presente invención no solamente no había sido sugerido y/o mencionado por los documentos D1 y D2 sino que no podía derivarse de manera obvia y/o evidente del mismo pues con las especificidades en que el mismo es acá reivindicado no podía esperarse que la actividad promotora de la producción/secreción de neurotrofina del compuesto aumentara de modo sorprendente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

"En conclusión, se ha demostrado que la presente invención además de novedosa tiene nivel inventivo".

Finalmente, el recurrente hace alusión a unas copias que allega de las patentes otorgadas para el mismo invento en otros países, US6605629 y EP1206472, "con el animo de aportar todavía más elementos probatorios de la patentabilidad de la invención reivindicada.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Los Países Miembros 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".

El artículo 16 de la misma Decisión andina señala: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 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...."

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a "un agente para promoción de producción/secreción de neurotrofina que comprende un derivado azol o una sal del mismo y es útil en el tratamiento o prevención de neuropatía y similares, y a los nuevos derivados de tiazol y derivados de oxazol que poseen actividad promotora de producción/secreción de neurotrofina" (folio 2).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

Para impugnar la decisión de negar argumenta el recurrente, respecto de la novedad, lo siguiente: "Primero que todo, quiero poner de presente cuáles son los lineamientos dados por el Manual Andino de Patentes con respecto a la forma como debe adelantarse el examen de novedad:

'Para determinar la novedad se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan **explícitamente** todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica'.

'Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado sino cuando están descritas ellas mismas en el antecedente.' ..."

Al respecto, es necesario recordar el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 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..."

Teniendo en cuenta lo anterior, si se realiza una comparación de lo que se reclama como nuevo e inventivo en la solicitud en estudio y lo divulgado en la anterioridad en referencia WO 97/36882 (D2), se encuentra:

Solicitud en estudio	Anterioridad D2
Ver fórmula a folio 740	Ver fórmula a folio 740
R ¹ es un átomo de halógeno o un heterociclo que comprende un anillo de 5 o 6 miembros, conteniendo de 1 a 4 átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre.	R ¹ es un átomo de halógeno o un heterociclo que comprende un anillo de 5 o 6 miembros, conteniendo de 1 a 4 átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre.
B grupos fenilo y naftilo heterociclicos aromáticos que opcionalmente pueden tener de 1 a 3 sustituyentes.	B grupos aromáticos hidrocarbonados de C ₆₋₁₄ , tales como fenil y naftil, opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes.
Y representa un grupo divalente obtenido por la remoción de un átomo de hidrógeno de un grupo alquilo, alquenilo o alquinilo	Y es un grupo alifático divalente que tiene C1-C7, representado por una cadena lineal o ramificada, saturada o insaturada.
A ^b representa un grupo feniloxi que está sustituido por un grupo alquilo de C ₁₋₄ y	A representa un grupo hidroxil, sustituido, que incluye ariloxi,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

puede estar además sustituido por halógeno, un grupo alcoxilo C ₁₋₄ , un grupo alquilo C ₁₋₄ , hidroxilo o un grupo alquilo C ₁₋₆ carboniloxilo.	preferiblemente fenoxi y naftoxi; alcoxi, alqueniloxi.
---	--

Del cuadro comparativo puede observarse que la citada anterioridad divulga la misma materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud, en consecuencia, los compuestos reclamados ahora no cumplen los requisitos de patentabilidad, en primer lugar el de novedad.

Respecto al argumento según el cual "el compuesto de oxazol de la presente invención difiere del compuesto de oxazol descrito por D2 en que A^b es un grupo fenoxi sustituido con un grupo alquilo C₁₋₄ que también puede estar sustituido. D2 no describe ni sugiere un compuesto de oxazol con dicho sustituyente A^b ... Es mas, en el documento D2 se menciona que en la fórmula 1, (A) podría ser un grupo hidroxilo opcionalmente sustituido (tal como se puede observar en la reivindicación 1 de dicho documento) y el grupo hidroxilo opcionalmente sustituido podría ser un grupo ariloxilo (ver pág. 7, líneas 28 a 29 del documento D2).", cabe señalar que dicho argumento es confuso, en el sentido de que dice inicialmente que D2 no describe que A pueda ser ariloxi y luego indica una de las partes donde se encuentra, que sí puede significar fenoxi, y fenoxi sustituido.

Ahora, al comparar el argumento con la materia realmente reclamada, se encuentra que fenoxi es opcionalmente sustituido e igual que en el antecedente D2, por tanto no se advierte ninguna diferencia. Además, no está solamente en el lugar donde indica el recurrente, también se reivindican los compuestos donde A es fenoxi y fenoxi sustituido en... ver página 100 del antecedente WO 97/36882 (folios 741 y 742).

En los apartes del documento D2 (señalados en los folios 741 y 742), se observa claramente que el compuesto sí comprende fenoxi y fenoxi sustituido lo que no concuerda con lo expuesto por el memorialista en el escrito del recurso.

Debe observarse también que está explícitamente establecido que la solicitud sí comprende el sustituyente A, como fenoxi y fenoxi sustituido de 1 a 3 sustituyentes, contrario a lo señalado por el recurrente. Para efectos de la comparación, en materia de patentes se observa que existan los elementos técnicos iguales dentro de la anterioridad y la solicitud en estudio, que describan la misma invención, tal como ocurre en el presente caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la invención de la solicitud en estudio no se considera nueva, de esta forma no resulta técnicamente procedente realizar un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

análisis de nivel inventivo sobre la misma.

No obstante lo anterior, respecto al argumento donde se pone de presente que los compuestos reivindicados "gozan adicionalmente de nivel inventivo frente a los compuestos conocidos en el estado del arte... En primer lugar, ... el compuesto descrito en D2 es útil para el **tratamiento de la diabetes**. Dicho documento no describe ni sugiere **la acción promotora de la producción/secreción de neurotrofina** que posee el compuesto de oxazol de la presente invención..." se precisa que lo nuevo, de acuerdo con lo expuesto en este escrito, es el uso diferente del compuesto con relación al que se le da en la anterioridad, pero la materia técnica como tal, esto es los compuestos reivindicados, es conocida en el estado de la técnica por tanto no puede reclamarse como nueva, y el mero hecho de que se le atribuya un nuevo uso o un uso diferente al compuesto, que se repite es conocido, no lo convierte en diferente o novedoso y menos con nivel inventivo como para pretender la obtención de una patente de invención.

Finalmente, no se puede perder de vista que el análisis de patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración a la legislación vigente y a los antecedentes que para la misma enseña el estado de la técnica. Por otra parte, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático o reconocimiento del derecho en otro país.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple los requisitos de patentabilidad, específicamente con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 29238 de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 23530

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-065549

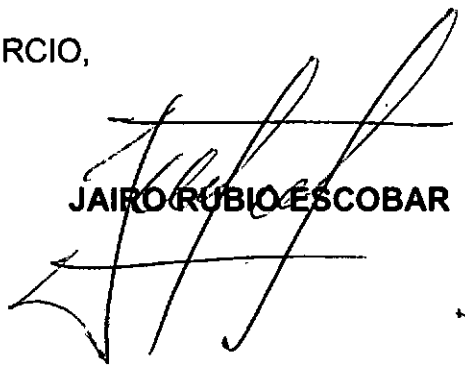
alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 JUL. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 4ª No 72 – 35
Bogotá D. C. (m)

202067