

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 69907
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-003336

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de enero de 2003, bajo el número 03 003336 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ÉSTERES OXIGENADOS DE ÁCIDOS 4-YODO FENILAMINO BENZHIDROXÁMICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/22331.

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.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, 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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 4 de marzo de 2008 y el 25 de noviembre de 2008, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 26 contenidas en los folios 611 a 627, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud, reclama en sus reivindicaciones 1 a 21 y 23 a 26 un compuesto de fórmula (I).

La reivindicación 22 reclama una composición farmacéutica del compuesto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 69907
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-003336

fórmula (I).

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de proporcionar compuestos alternativos activos como inhibidores de la MEK.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio presenta compuestos de fórmula (I) y una composición farmacéutica del mismo.

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 19 de julio de 2000, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud Internacional.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 629 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 siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia reclamada:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 00/40237	ANTIVIRAL METHOD USING MEK INHIBITORS	Julio 13 de 2000

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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 Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente:

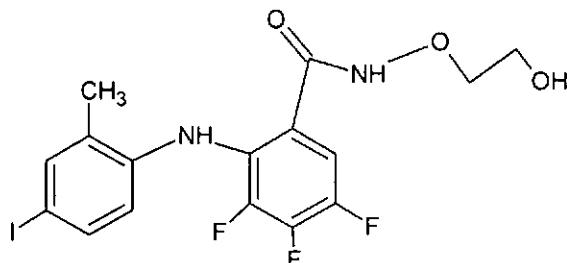
"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 RESOLUCIÓN N° 69907
 Por la cual se niega una patente de invención

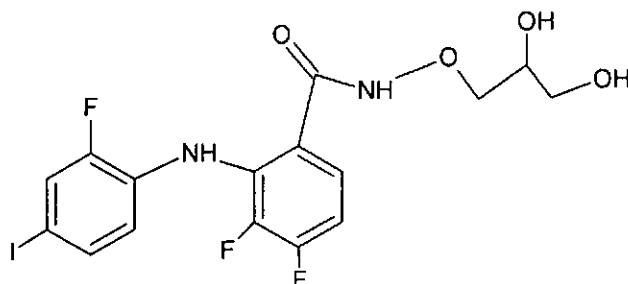
Rad. N° PCT/03-003336

alquilo, en donde R7 y R8 se seleccionan independientemente para n>1 n= 1 a 5 W= O R11= Hidrógeno	Folios 591 y 592
Una composición farmacéutica, que comprende: • Un compuesto de fórmula (I) y • Un portador farmacéuticamente aceptable	Una composición farmacéutica, que comprende: • Un compuesto de fórmula (II) y • Excipientes farmacéuticamente aceptables Folios 593 y 594

Ejemplos de tales compuestos de la solicitud que se puede obtener por medio de los respectivos reemplazos señalados por D1; son los siguientes:



3,4,5-trifluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-2-[(4-iodo-2-methylphenyl)amino]benzamide



N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino] benzamide.

Teniendo en cuenta lo anterior, los compuestos de fórmula (I) solicitados (reivindicaciones 1 a 21 y 23 a 26), corresponden a los divulgados en D1, por lo cual no se consideran nuevos, así como las composiciones farmacéuticas que los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **69907**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-003336

contienen (reivindicación 22).

Por lo tanto la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado porque no cumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante señala, frente al nuevo capítulo reivindicatorio que *"valga anotar que las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial."*

Frente a lo anterior, es preciso aclarar que al realizar la verificación del nuevo capítulo reivindicatorio y específicamente a la reivindicación 1, la misma ha quedado igual al capítulo reivindicatorio anterior; por tal razón las modificaciones no fueron realizadas.

Agrega el solicitante que *"En primer lugar, debo aclarar que los sustituyentes específicos empleados en los compuestos de la presente invención no son revelados en D1. De hecho, D1 enseña claramente que un grupo fenilo debe estar presente en la posición R¹¹, mientras que los compuestos de la invención presentan un hidrógeno en la misma posición. El documento d1 no revela o siquiera sugiere la estructura específica de los ésteres oxigenados derivados del ácido fenilamino benzhidroxamino de la presente invención, conteniendo un átomo de hidrógeno en la posición R¹¹."*

En efecto, se ha encontrado que estos sustituyentes se encuentran revelados en el Documento D1 (folios 591 y 592); tal como se enseñó en el análisis de novedad. Es así como, los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R¹¹ es hidrógeno son iguales a los compuestos de D1 en los cuales R^{7A} es hidrógeno.

El solicitante cita el Manual Andino de Patentes, para decir que *"...ha determinado que para afectar la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente explícita para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención completamente."*

Este Despacho, se permite aclarar al solicitante que, el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 6 990 71
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-003336

la Comunidad Andina.

Finalmente, señala el solicitante que *"solicito respetuosamente que el Examinador indique explícitamente los apartes de D1 que revelan los ésteres oxigenados derivados del ácido fenilamino benzhidroxámico de la presente invención o que brindan enseñanzas a la persona medianamente versada en la materia para el desarrollo de los compuestos reivindicados."*

Es preciso señalar, que los compuestos de fórmula (I) reclamados acorde con la comparación hecha con D1 en el aparte de novedad (numeral 5.1), no son nuevos. Así mismo, en la página 15 región 8 se enseña que el radical correspondiente al radical R¹¹ de esta solicitud también era hidrógeno.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ÉSTERES OXIGENADOS DE ÁCIDOS 4-YODO FENILAMINO BENZHIDROXÁMICOS"

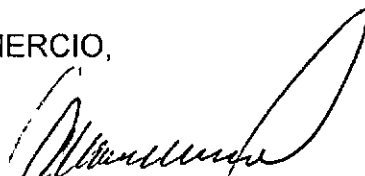
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante 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

31 DIC. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor.
Carlos R. Olarte
Diagonal 34 No. 5-28
Bogotá D.C.
202069

