

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24573

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 23214

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 19 de marzo de 2003, bajo el número 03023214, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "POLISACÁRIDOS DE ACTIVIDAD ANTITROMBÓTICA QUE PRESENTAN POR LO MENOS UN ENLACE COVALENTE CON LA BIOTINA O UN DERIVADO DE LA BIOTINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR01/02918 del 20 de septiembre de 2001.

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 mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 23 de abril de 2004, el doctor José Antonio Lloreda informó sobre la cesión de la sociedad solicitante Akzo Nobel N.V., a favor de la sociedad Sanofi – Synthelabo, el cual reúne los requisitos legales.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 14 de febrero de 2005, la doctora Alicia Lloreda Ricaute informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante Sanofi – Synthelabo, por el de Sanofi – Aventis, el cual reúne los requisitos legales.

QUINTO: 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 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.

SEXTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 22 de mayo y el 30 de septiembre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

SÉPTIMO: 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,

24573

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24573

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 23214

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.”

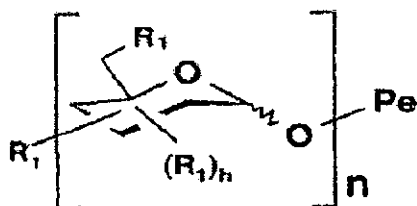
OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 356 a 365 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente invención consiste en polisacáridos de actividad antitrombótica que presentan por lo menos un enlace covalente con la biotina o un derivado de la biotina.

El problema técnico planteado es la necesidad de compuestos con actividad anticoagulante.

Para solucionar dicho problema, las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud en estudio proporcionan polisacáridos biotinilados representados por la fórmula (I) y una composición farmacéutica que los contiene.



2. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de septiembre de 2000, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud FR 2000/12094. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 385 y 386 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la materia de solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Artículo	Binding of heparin sulfate to type V	15-05-1989

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24573
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 23214

	científico ¹	collagen	
D2	WO 9936443	Synthetic polysaccharides, their method of production and pharmaceutical compositions containing same	22-07-1999

3. Nivel inventivo

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.”

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende “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.”

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.”²

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuación:

La reivindicación 1 se refiere a un polisacárido unido a la biotina, representados por la fórmula general (I):

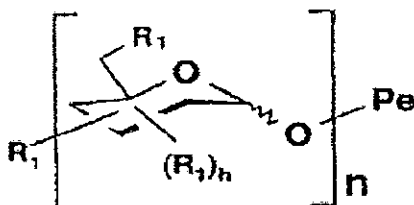
1 Binding of Heparin Sulfate to Type V Collagen (folio 334, abstract, líneas 25 y 26; pg 7951, líneas 14-15).
2 Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 24573

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03 - 23214



Por su parte, D1 enseña un complejo de heparina unida a la biotina (folio 334, líneas 25 y 26, página 7951, líneas 14 y 15 y figura 1, b – d), que tiene actividad antitrombótica.

De esta manera, la única diferencia entre lo pretendido para protección y D1, es que la solicitud reivindica otros polisacáridos unidos a la biotina.

Adicionalmente, el hecho de biotinar los polisacáridos ya conocidos que poseen actividad antitrombótica, no le agrega a la solicitud un efecto técnico sorprendente respecto del encontrado en el estado del arte.

Por otro lado, en relación con la solución al problema técnico objetivo, cual es, obtener polisacáridos biotinilados alternativos útiles como antitrombóticos, éste ya había sido solucionado previamente por D2, el cual divulga polisacáridos sintéticos con actividad antitrombótica, los cuales además, hacen parte del complejo reivindicado.

Siendo así, un experto medio en la materia con base en el estado de la técnica hubiera reemplazado de manera obvia los polisacáridos de D2 por la heparina en el complejo heparina-biotina de D1, para lograr los polisacáridos biotinilados con actividad antitrombótica que se reivindican en la presente solicitud.

Es por esto, que la propuesta de la solicitud al problema técnico planteado no representa un avance tecnológico o un salto cualitativo sobre el estado de la técnica, razón por la cual no puede acceder al privilegio solicitado, ya que a la luz de lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, carece de nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Revisado nuevamente, el capítulo reivindicatorio, se establece claramente que el objeto de la invención es el complejo formado por un polisacárido que presenta por lo menos un enlace covalente con la biotina, caracterizado por la formula (I), que tiene actividad antitrombótica.

Es necesario mencionar que cuando el solicitante afirma que la invención proporciona compuestos de formula (I), los cuales no se limitan simplemente a tener

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 24573

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º PCT/03 - 23214

actividad anticoagulante, sino que sorprendentemente poseen la característica técnica de ser rápidamente neutralizables con avidina, se están caracterizando los compuestos de fórmula (I) por una propiedad intrínseca, más no por su estructura química, ya que un compuesto debe ser caracterizado por sus características estructurales.

No obstante lo anterior, es importante recordar que es bien conocido en el arte la alta afinidad entre biotina y avidina, lo cual permite esperar que un polisacárido biotinilado como el reclamado, presente esa afinidad.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, resulta obvia y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

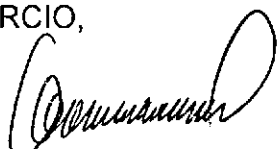
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "POLISACÁRIDOS DE ACTIVIDAD ANTITROMBÓTICA QUE PRESENTAN POR LO MENOS UN ENLACE COVALENTE CON LA BIOTINA O UN DERIVADO DE LA BIOTINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaute, en su calidad de apoderada de la sociedad Sanofi – Aventis., 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 **18 MAYO 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAUTE
Calle 72 N.º 5 – 83, Piso 5
Bogotá D.C.
202068

M