

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 6 2 8 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

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 43503 del 30 de octubre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCION DE LA SEROTONINA."

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 2 de diciembre de 2008, bajo el número 04 039958 00012 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad H. Lundbeck A/S., 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 otorgue el derecho a la patente de la invención."

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

Manifiesta el recurrente "(...) Inicialmente, mi representada desea poner de presente que la estructura III divulgada en D1 se refiere a una formula Markush que abarca un número indeterminado de compuestos. En efecto, el alcance de los compuestos de formula III divulgados en D1 es significativamente amplio y adicionalmente, dicho documento no revela combinaciones preferidas de los sustituyentes. En particular, no menciona específicamente los compuestos reivindicados en la reivindicación 5 de la presente solicitud, que corresponden a una selección bastante reducida de los compuestos de formula III divulgados en D1.

"Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes...

"De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar sus compuestos de por lo menos dos (2) listas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 1 6 2 8 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

de compuestos diferentes, lo cual, también de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente invención.

“Así entonces, debido a que la composición reivindicada se obtiene a partir de mas de dos listas de compuestos diferentes divulgadas en D1 (Y, X, R1, R2 y R3), esta claro que la presente invención es novedosa.

“(…) Mi representada desea poner de presente que el examen de nivel inventivo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia. Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión.

“Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

“Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solución también señala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén dirigidos a solucionar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento del inventor para a partir de ellos formular su invención. Así los documentos relacionados con otro campo técnico o dirigido a solucionar cualquier otro problema no serían relevantes para estos efectos en la medida que no harían parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención...

“El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de composiciones farmacéuticas caracterizadas por compuestos que inhibidores de la reabsorción de la serotonina para el tratamiento por ejemplo de la depresión, los trastornos del pánico, trastorno compulsivo, ansiedad, entre otros. Sin embargo, D1 no enseña ni sugiere que al remover el grupo indol del compuesto intermediario de estructura III allí revelado se podrían obtener compuestos con actividad inhibitoria de la serotonina. Por tanto, no es evidente para una persona versada remover la fracción de indol con el fin de obtener los compuestos fenilsulfanil de la presente invención inhibidores de la serotonina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 6 2 8 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

“A este respecto, se aclara al Señor Examinador que no todos los compuestos divulgados en D1 son inhibidores del transporte de la serotonina. En efecto, como se muestra a continuación en la tabla 1, D1 'proporciona valores de inhibición del transporte de la serotonina para compuestos sulfurados incluidos dentro del alcance de la materia revelada en D1, que son inhibidores débiles de la serotonina. En esta tabla, los números indican el porcentaje de inhibición a 100nM. Por ejemplo 100/5 indica que el compuesto induce en un 5% la inhibición del transporte de la serotonina a 100 nM.' Acto seguido el recurrente describe por medio de tablas estructurales lo mencionado anteriormente.

Y continua: “Los datos claramente demuestran que los compuestos divulgados en D1, que comprenden puentes sulfuro, no son inhibidores potentes del transporte de la serotonina. Por el contrario, generalmente son inhibidores débiles. Por tanto, el razonamiento del Señor Examinador con respecto a que a partir de D1 es obvio obtener compuestos fenilsulfuros inhibidores de la reabsorción de la serotonina es contradictorio. Incluso si una persona versada en la materia considerara los compuestos intermediarios de D1 para obtener la presente invención (propuesta que no compartimos), debido a que D1 no enseña o sugiere sustituir el oxígeno en la fracción fenoxi por un azufre para obtener compuestos sulfanilfenil, como los reivindicados en la presente solicitud, los compuestos acá reivindicados no se pueden derivar de manera obvia o evidente a partir de dicho documento.

“Así entonces, mi representada considera que El examinador se centra en la estructura III de D1, ignorando totalmente que D1 también revela otros compuestos intermedios aunque en las páginas 11-15 si revelan por lo menos 20 estructuras diferentes que son todos los intermediarios en la síntesis de los compuestos reivindicados de D1. Asimismo, el Examinador no ha fundamentado su posición de por qué el experto en la materia elegiría investigar los compuestos definidos por la estructura III, y no cualquiera de las otras 19 estructuras. Por lo tanto, es claro que se ha conducido un análisis retrospectivo o *ex post facto* de la invención, basado en la solución al problema técnico aportada por la presente invención...

“(...) Por tanto, la opinión del Examinador ignora el hecho que una revelación general del arte previo puede abarcar futuras invenciones que proveen soluciones nuevas e inventivas para problemas diferentes. Este principio de 'invenciones de selección' se encuentra ampliamente establecido alrededor del mundo y no es desconocido para el presente caso, teniendo en cuenta que el Manual Andino de Patentes al respecto ha precisado que la selección de una condición específica respecto a un contenido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 1 6 2 8 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

general revelado por una anterioridad, si no está explícitamente descrita, si los ejemplos están fuera de la condición específica reivindicada y si además las condiciones respectivas reivindicadas exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica, **entonces la invención posee altura inventiva.**"

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".

De otro lado el Artículo 16 señala 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 16289
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCION DE LA SEROTONINA."

Argumenta el solicitante, en cuanto a la novedad que la estructura III divulgada en D1, que esta se refiere a una fórmula Markush que abarca un número indeterminado de compuestos. El alcance de los compuestos de fórmula III divulgados en D1 es significativamente amplio y adicionalmente dicho documento no revela combinaciones preferidas de los sustituyentes. En particular no menciona específicamente los compuestos reclamados en la reivindicación 5, que corresponden a una selección bastante reducida de los compuestos divulgados en D1.

Es importante aclarar, que realizado el analisis de patentabilidad a la presente solicitud, el documento D1 afecta la novedad de la reivindicacion 5. Según la normativa andina (artículo 16 de la decisión 486) la divulgación de un documento no solo se limita al ejemplo concreto de compuestos, sino que incluye toda enseñanza técnica que haya sido divulgada en la descripción escrita u oral de dicho documento. Aunque en el estado de la técnica no se divulguen de manera específica o preferida todos los sustituyentes que forman las estructuras reivindicadas en 5, dichos sustituyentes son claramente dados a conocer en el folio 106, página 4, líneas 17-27 y folios 108-109 compuestos de fórmula III de D1.

Asimismo el solicitante afirma que los compuestos reclamados en la reivindicación 5 corresponden a una selección reducida de los compuestos de fórmula III divulgados en D1. Sin embargo el hecho que seleccionen compuestos que ya son conocidos en el estado del arte y se les determine otro tipo de función no le confiere novedad.

De otra parte, sostiene el recurrente en cuanto al nivel inventivo, que D1 no enseña ni sugiere que al remover el grupo indoil del compuesto intermediario de estructura III allí revelado, se podrían obtener compuestos con actividad inhibitoria de la serotonina.

En relación con lo anterior debe observarse el siguiente cuadro comparativo:

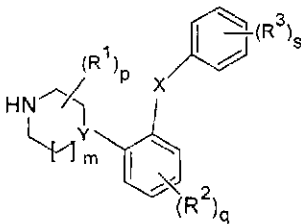
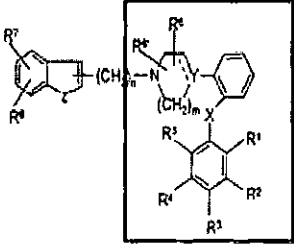
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 1 6 2 8 9**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

SOLICITUD	COMPUESTOS DE LA ANTERIORIDAD D1
 Teniendo en cuenta la reivindicación 1. En donde : Y es N, X es S. m es 1 o 2. p es 0 q es 0 s es 0,1,2 R3 es halógeno Alquilo, alquiloxi, alquilsulfanilo, hidroxi, haloalquilo,	 Teniendo en cuenta la reivindicación 1. En donde . Y es N. X es O o S. m es 2 o 3. R6 y R6' son hidrógeno. R1 ,R2, y R3 R4 y R5 son hidrógeno , halógeno, alquilo, hidroxi, alquilsulfanilo,

En cuanto al nivel inventivo, es válido manifestar que una persona versada en la materia se puede ver motivada a determinar la actividad farmacológica de la composición farmacéutica caracterizada por los compuestos reclamados en la actual solicitud, por las siguientes razones:

- Ambos compuestos se caracterizan por tener el grupo (fenilsulfanil)-fenilpiperazina en común (el cual se encuentra en el recuadro) y es el grupo mas voluminoso de la molécula.
- En cuanto a los datos anexados por el señor solicitante realizamos las siguientes comparaciones :

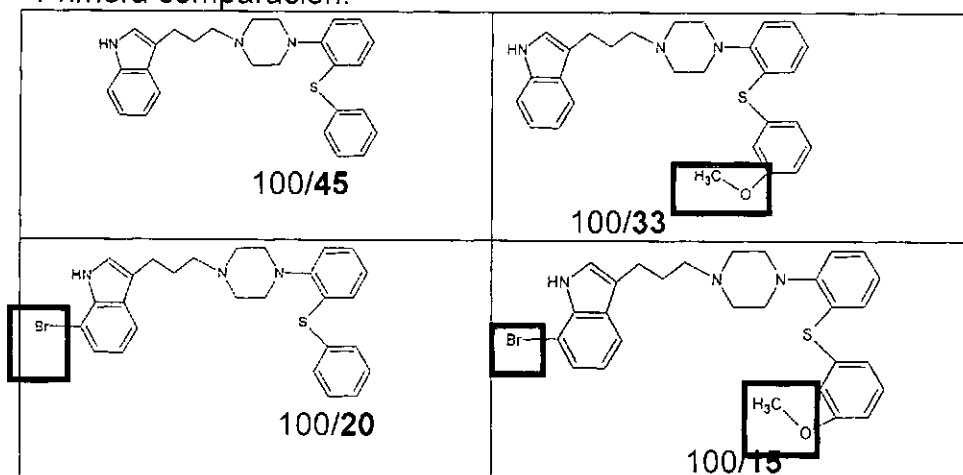
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
 Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
 Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

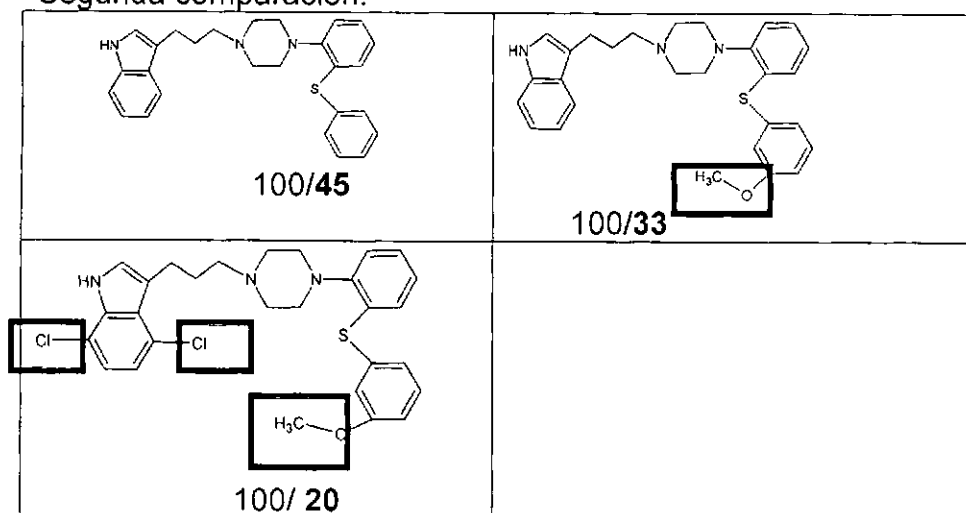
RESOLUCIÓN № 1 6 2 8 9
 Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

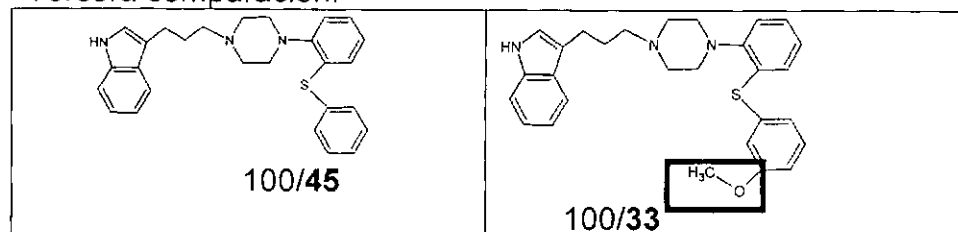
Primera comparación:



Segunda comparación:



Tercera comparación:

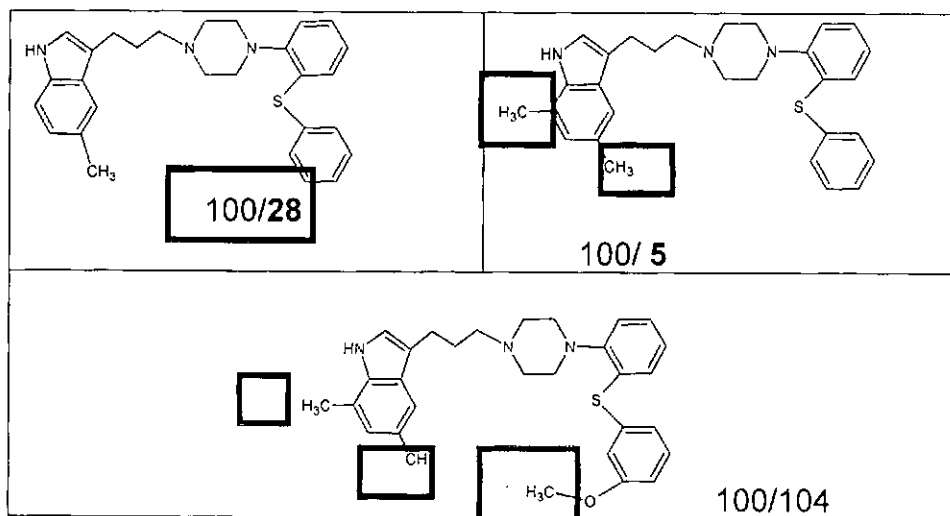


Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
 Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
 Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
 Bogotá D.C. - Colombia

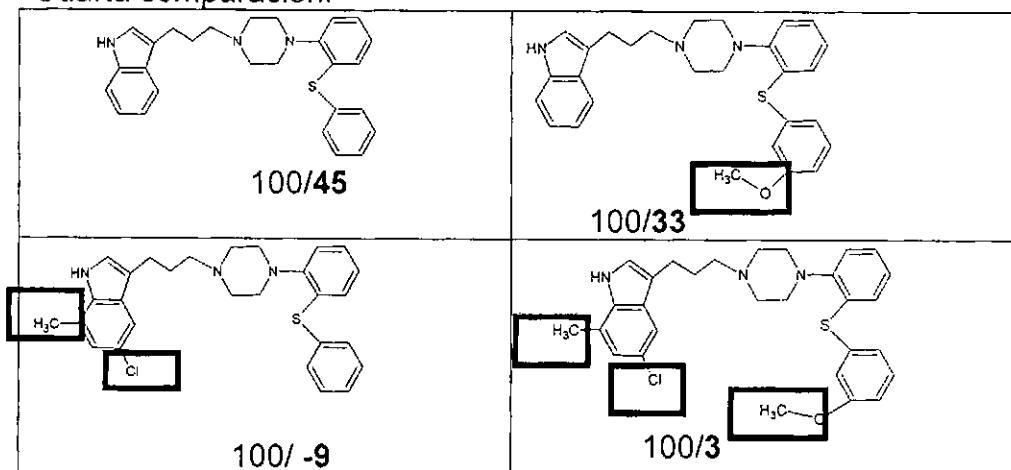
REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16289
 Por la cual se resuelve un recurso de reposición

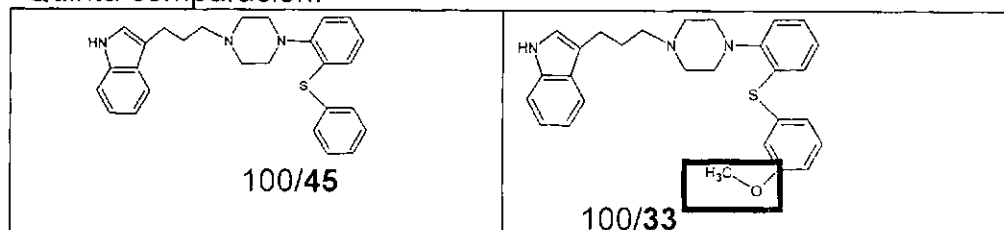
Rad. PCT 04 039958



Cuarta comparación:



Quinta comparación:



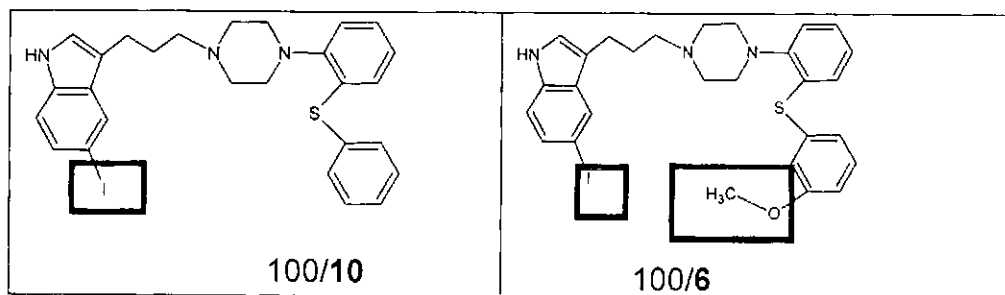
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
 Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
 Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

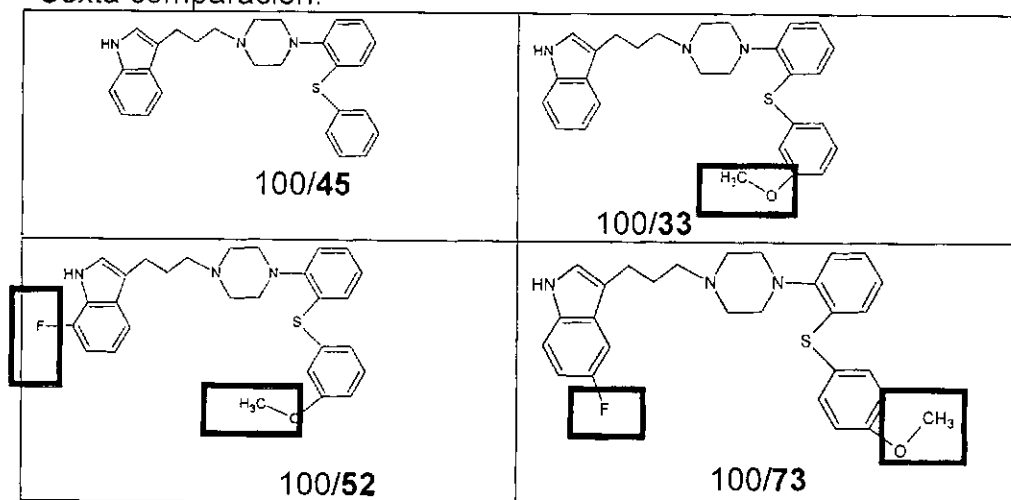
RESOLUCIÓN № 1 6 2 8 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

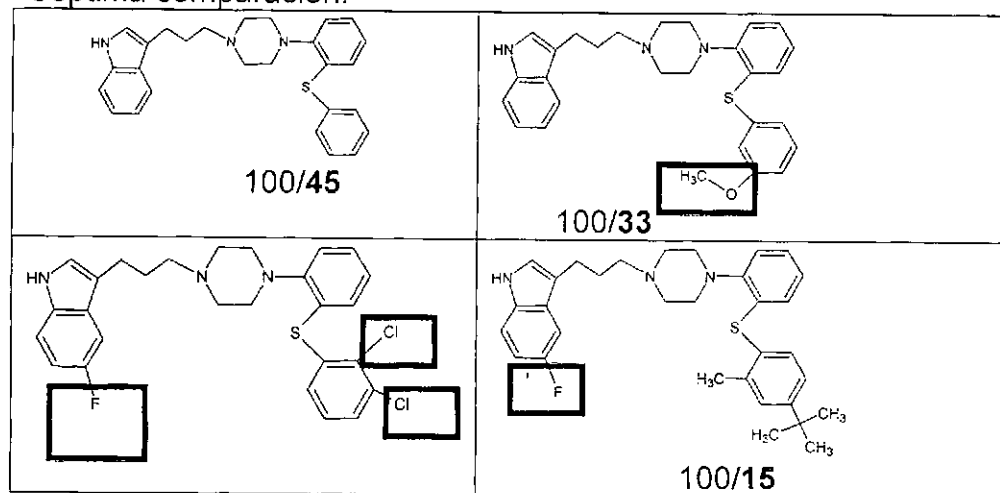
Rad. PCT 04 039958



Sexta comparación:



Séptima comparación:



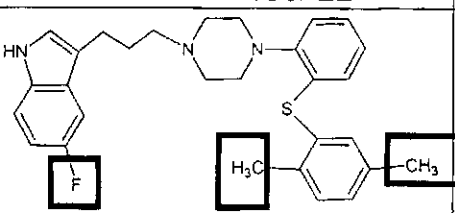
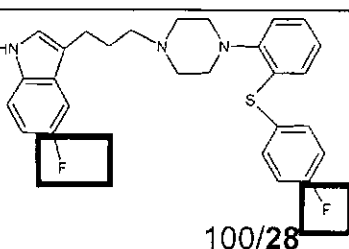
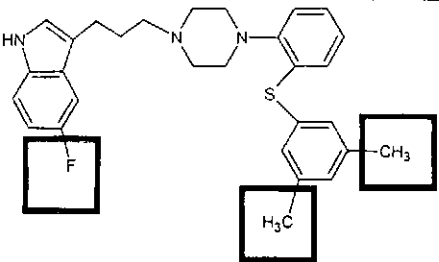
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
 Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
 Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 6 2 8 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

100/ 22 	 100/28
100/ 27  100/-6	

Con estos datos y teniendo como parámetro el compuesto (100/45) en donde los grupos indoil y fenilsulfanil se encuentran insustituídos, se concluye, que el efecto sobre la inhibición del transporte de la serotonina (el cual puede disminuir o aumentar) se ve influenciado por los diversos sustituyentes sobre el grupo indol y por la interacción de estos con los sustituyentes sobre el grupo fenilsulfanil .Sin embargo, no se demuestra que las composiciones que se caracterizan por los compuestos de fórmula I (donde el grupo indoil no se encuentra presente) sean más activas que las composiciones que se caracterizan por los compuestos que si lo tienen.

Además, si tenemos en cuenta que las composiciones conocidas del estado del arte son afines por el receptor D4 y/o D3, estas actividades combinadas le confieren una ventaja mayor sobre las composiciones reclamadas en la actual solicitud, en el tratamiento de múltiples patologías. Por lo cual no hay evidencia que los compuestos sean inventivos.

Finalmente, esta oficina difiere de la afirmación hecha por el recurrente en cuanto a que D1 no sugiere sustituir el oxígeno en la fracción fenoxi por un azufre para obtener compuestos fenilsulfanil, ya que claramente a la luz de la reivindicación 1 y el aparte descriptivo de D1, X puede ser S ò O (folio 106,página 4, línea 20, folio

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
 Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
 Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1 6 2 8 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 039958

108 compuestos de fórmula III), por lo que se concluye que D1 si divulga los compuestos fenilsulfanil reclamados en la actual solicitud.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 43503 del 30 de octubre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.

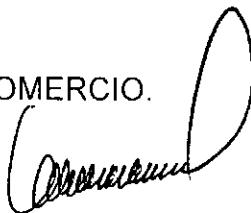
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad H. Lundbeck A/S, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 MAR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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

202066