

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

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 4 de marzo de 2004, bajo el número 04 020062 00000000 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "TIENO [2,3-D] PRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/09647 del 29 de agosto de 2002.

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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 28 de diciembre de 2006, informó sobre el traspaso de la solicitud en estudio de la sociedad AKZO NOBEL N.V., a la sociedad N.V. ORGANON, el cual cumple con los requisitos legales exigidos.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 19 de noviembre de 2007 y 7 de mayo 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.

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."

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 133 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

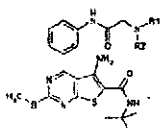
1. Objeto de la invención.

37019

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

El objeto de la presente solicitud, consiste en: Compuestos derivados de Thieno [2,3D] pirimidinas.



Las reivindicaciones 1 y 2, se refieren a: compuestos de la fórmula general (I), y la reivindicación 3 se refiere a una composición farmacéutica que lo contiene.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos que tienen actividad agonista de la hormona luteinizante(LH) como de la hormona estimulante del folículo (FSH), útiles en el control de la fertilidad.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud bajo estudio proporciona compuestos de fórmula (I), procedimientos para su preparación y composiciones farmacéuticas que emplean dichos compuestos.

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 4 de septiembre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud No. EP 01203327.0. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 151 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 invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	WO00/61586	BICYCLIC HETEROAROMATIC COMPOUNDS USEFUL AS LH AGONIST	19-10-2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN.Nº 37019
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

3. Novedad

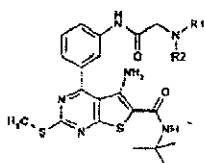
Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica."

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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado 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 que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención." (Proceso 156 IP 2006)

Frente a la solicitud en estudio, tenemos que la reivindicación 1 reclama:



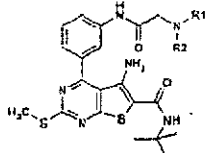
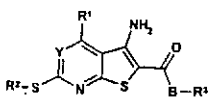
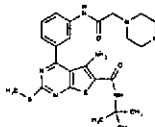
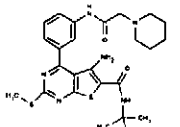
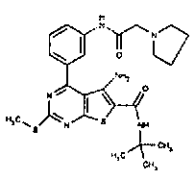
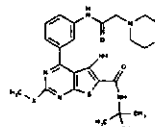
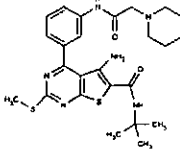
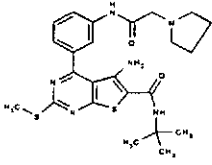
Compuestos de la fórmula general (I).

El estado de la técnica más cercano, esto es, el documento WO00/61586 (llamado D1 de aquí en adelante, folios 117 a 126 y folios 135 a 137) enseña compuestos de bicíclicos heteroaromáticos caracterizados por ser agonistas LH, útiles en terapias para regular la fertilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y al comparar elemento por elemento del objeto de la presente solicitud frente al documento D1 encontramos que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

SOLICITUD		ANTERIORIDAD D1	
 Según la reivindicación 1 al realizar las respectivas sustituciones encontramos.		 Según la descripción para el compuesto de fórmula II y al realizar las respectivas sustituciones encontramos.	
  		  	
R1 y R2 se unen para formar un anillo de 2 a 6 átomos de carbono que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados de N,O y/o S. (morfolinil, piperidinil, pirrolidinil)		En donde : Y es N. B es NH. R¹ es arilo C₆₋₁₄. (Fenilo) el cual se encuentra sustituido en la posición meta por un grupo NR⁸ y R⁸ es alquilcarbonilo (C₁₋₈), en el cual el grupo alquil se encuentra sustituido por un grupo heterocicloalquilo C₂₋₇ (morfolino, piperidina o pirrolidina))	
		R² es alquilo C₁₋₈ (metilo) R³ es terbutilo.	

De acuerdo con el cuadro comparativo, se puede determinar que D1 encierra compuestos reclamados bajo la fórmula I enseñada en la solicitud (folio 135, página 4, compuesto de fórmula II, líneas 12-13,21-29; Folio 136, líneas 1-2, 14-15,24-27; Folio 137, líneas 9,14; Folio 120, líneas 9-14,16, 21-23).

En consecuencia, dichos compuestos reclamados en las reivindicaciones del expediente bajo estudio y la composición farmacéutica que lo contiene, se encuentran ya cubiertos por el alcance de D1 y, por lo tanto, no son nuevos.

En consecuencia, la invención reclamada no muestra lo nuevo que se pretende aportar a la técnica ni presenta diferencias a lo ya existente, pues se ha encontrado integralmente revelada en el documento de la anterioridad desde mucho antes de la fecha de su presentación y, por ello no accede al privilegio solicitado.

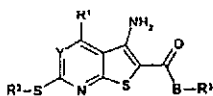
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

4. Respuesta a los argumentos del solicitante.

El solicitante, afirma que: *"los compuestos generales descritos en D1 no destruyen la novedad de los compuestos específicos reivindicados por mi representada pues con el fin de obtener las posibles combinaciones de compuestos reivindicados, fue necesario hacer una selección de más de dos listas de sustituyentes."* Mas adelante, señala: *"D1 no anticipa todas las características técnicas de los compuestos de la presente invención ni tiene enseñanza alguna que permitaderivar estas de manera obvia y/o evidente, se debe concluir que dicho documento no afecta la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud."*

Este Despacho, se permite aclarar que el documento D1, muestra de manera clara e inequívoca que dicho documento si afecta la novedad, toda vez que en la descripción del documento se encuentran descritos de manera concreta los compuestos objeto de la presente invención, veamos:

D1 enseña compuestos de fórmula II  (Ver folio 135, página 4, líneas 21-23).

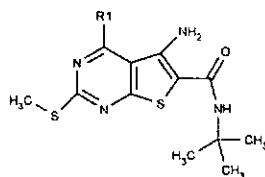
El R² más preferido es alquilo C₁₋₄ (folio 135, página 4, líneas 28-29). Donde alquilo es metilo (Ver folio 136, página 5, líneas 14-15).

Y más preferido es N (folio 135, página 4, línea 29).

B más preferido es NH (folio 135, página 4, línea 28).

El R³ más preferido es el radical ter-butilo (Folio 136, página 5, líneas 1-2).

Si realizamos estas sustituciones encontramos:



Ahora, para definir a R¹ sobre esta estructura encontramos:

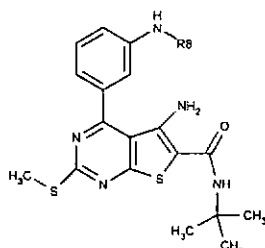
R¹ es arilo C₆₋₁₄ (Ver folio 135, página 4, línea 12) .y el arilo preferido es fenilo (Ver folio 137, página 6, líneas 9,14).

Los sustituyentes para el grupo arilo en R¹ son como se encuentran definidos para R⁷ de preferencia NHR⁸ y el cual se encuentra en posición meta (Ver folio 135, página 4, línea 26; Folio 120, página 3, línea 9-10,21) .

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
 Por la cual se niega una patente de invención

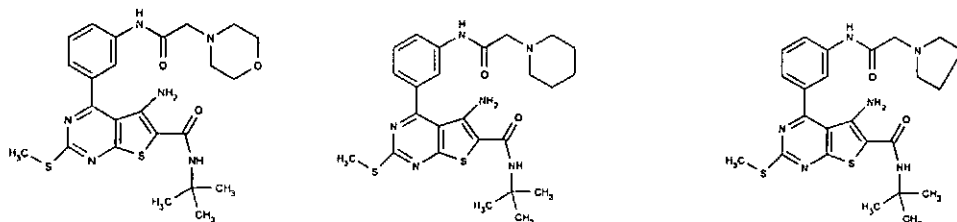
Rad. N° PCT/ 04 020062

Hasta este punto tendríamos la siguiente estructura:



R⁸ se define de manera preferida como un grupo alquilo (C₁₋₈)carbonilo (Ver folio 120, página 3, línea 22), en donde dicho grupo alquilo, se encuentra preferiblemente sustituido por un grupo heterocicloalquilo de C₂₋₇ (Ver folio 120, página 3, línea 23) y heterocicloalquilo se define como los más preferidos (morfolina, piperidina y pirrolidina, Ver folio 121, página 5, líneas 24-27).

Y finalmente se tendrían las siguientes estructuras:



Por lo tanto, las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados en la reivindicación 1 se encuentran divulgadas de manera clara en D1.

Ahora bien, el solicitante señala que: *“Así, el análisis realizado por el señor Examinador es desafortunado, toda vez que se implementan valores preferidos para Y, X, B y A. Sin embargo, al escoger dichos valores preferidos adicionalmente se incluye el valor para R1. A este respecto, el examinador establece que el valor preferido para R1 es R7, más aún en la fórmula II preferida no se establece el valor para dicho sustituyente.”*

Frente al mencionado argumento, es preciso señalar que en cuanto a que se establece que el valor preferido para R¹ es R⁷ y en la fórmula II preferida no se establece el valor para dicho sustituyente, este Despacho está de acuerdo con el solicitante en que en los compuestos preferidos de fórmula II el sustituyente R⁷ no se encuentra desglosado, ya que R¹ se define específicamente como arilo o heteroarilo. Sin embargo, al hablar de los sustituyentes para R¹, si se hace referencia a que estos son como se encuentran definidos para R⁷ (Ver folio 135, página 4, línea 26)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 37019
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/ 04 020062

Finalmente el solicitante señala que: *"reiteramos al despacho que los compuestos de la presente invención constituyen una selección de los compuestos generales revelados en D1. (...) Adicionalmente, los compuestos tienen una actividad LH/FSH combinada, de la cual no se hace mención o derivación alguna en la anterioridad citada. A este respecto, se debe tener en cuenta que esta actividad es una característica fundamental de la presente invención como quiera que es lo que demuestra que la misma resuelve el problema técnico planteado"*.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que el solicitante reconoce que los compuestos reclamados corresponden a una selección de los compuestos generales revelados en D1. Sin embargo, el hecho que se seleccionen compuestos que ya son conocidos en el estado del arte y se les determinen nuevas ventajas o se les haya establecido de manera más específica su mecanismo de acción, no le confiere novedad a la solicitud bajo estudio.

En consecuencia, al observar las consideraciones expuestas junto con el contenido del artículo 16 de la Decisión 486, queda claro que el objeto de solicitud no es patentable.

RESUELVE

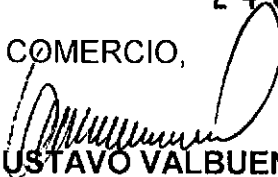
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. ORGANON, 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 **24 JUL. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor.
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72-35
Bogotá D.C.
202069

