

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 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 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 37019 del 24 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de agosto de 2009, bajo el número 04 020062 00010 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. Organon, 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:

El recurrente inicia su escrito transcribiendo los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y manifiesta:

"[...] El Examinador afirma que el documento WO00/61586 (D1) anticipa los compuestos de fórmula I reivindicados en la presente solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que dicho documento abarca los compuestos que se divulgan explícitamente en la presente solicitud de patente.

[...] Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para estudiar la novedad de la presente invención. Lo anterior, porque únicamente compuestos específicamente nombrados (con todas las variables identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de estos compuestos) pueden afectar la novedad de compuestos reivindicados en una solicitud presentada posteriormente.

Bajo este esquema de análisis de la novedad de una invención, los compuestos mencionados en la columna D1 de la tabla de los comentarios hechos por su Despacho (**los cuales no fueron nombrados como ejemplos precisos en D1**) claramente no destruyen la novedad de los compuestos de fórmula 1 reivindicados en la presente solicitud.

En efecto, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18004¹

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos debidamente sustentados por datos experimentales reales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

'Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención'¹; y

'La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de dicha descripción genérica'²

De otro lado, se reitera a su Despacho que para obtener el compuesto acá reivindicado, a partir de D1, sería necesario seleccionar sustituyentes de más de dos (2) listas de compuestos diferentes (Y, X, B, A R1, R2 y R), lo cual, también de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente invención:

'Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad'³

El anterior esquema de análisis de la novedad de una invención es perfectamente concordante en todas las legislaciones y en la Doctrina internacional en la medida que la búsqueda en más de una fuente de la información necesaria para completar todas las características técnicas de la invención significa que la misma, como un todo, no había sido revelada en el estado del arte.

La comprobación de este hecho, implica que el Examinador debe entonces efectuar el examen de nivel inventivo de la misma para determinar si para un técnico medio hubiera sido posible derivar la invención de dichas dos (2) fuentes de manera obvia y evidente.

Así entonces, es igualmente claro de acuerdo con la legislación y Doctrina que la forma como se hizo en el presente caso el examen de novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita pues llevaría al absurdo que la simple constatación

1 IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 65.

2 Ibidem. Página 67.

3 Ibidem. Página 71.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18.004**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

de la previa mención de cada uno de los elementos constitutivos de la invención en diferentes fuentes del arte previo, destruiría su novedad, cuando en algunos casos, la misma puede estar dada por la especial combinación de dichos elementos.

Así entonces, si es claro que se tienen que hacer diferentes selecciones para llegar a los compuestos de fórmula I de la presente solicitud tal y como lo reconoce su Despacho, no se entiende por qué este documento afectaría la novedad de la presente invención.

De otro lado, mi representada desea poner de presente que el problema técnico de la presente solicitud es la necesidad de proveer compuestos que tengan actividad agonista de la hormona luteinizante (LH) como de la hormona estimulante del folículo (FSH), útiles en el control de la fertilidad.

Los compuestos específicos divulgados en la presente solicitud 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.

Así entonces además de que los compuestos de la presente invención solamente fueron descritos de manera general en la anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de presente que el efecto logrado por el solicitante tampoco aparece sugerido o mencionado en dicha anterioridad.

Esta constatación tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o del estado de la técnica relevante para determinar la patentabilidad de invenciones posteriores. En efecto, si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, tendría derecho a que se le otorgara protección sobre la misma y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre ella.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre sus efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido a lo allí obtenido y para el efecto demostrado.

No tener en cuenta esta consideración podría llevar al absurdo de que un inventor, solo porque describió muy ampliamente su solicitud de patente sin comprobación científica alguna impediría que se otorgaran patentes para desarrollos posteriores, científicamente comprobados. Bajo esta perspectiva, se desalentaría el desarrollo científico y los fundamentos del sistema de patentes colapsarían.

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección como una forma de invención patentable. Si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

anterior, y confirma un efecto inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una invención de selección.

Así entonces, debido a que el subgrupo de compuestos acá reivindicado no se encuentra explícitamente divulgado en D1, y adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no revelado anteriormente ni anticipable de manera obvia y/o evidente a partir de dicho estado del arte, la presente invención de selección debe considerarse inventiva frente a D1, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes una invención de selección tiene nivel inventivo cuando:

'...todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada'.⁴

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:

1. 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".

4 IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 82.

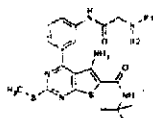
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18004
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con compuestos de fórmula



general (I) y una composición farmacéutica que lo contiene.

El problema planteado 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

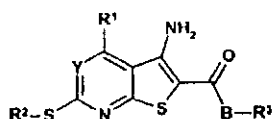
Mediante la resolución 37019 del 24 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto no cumple con el requisito de novedad establecido en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que:

"el Examinador afirma que el documento WO00/61586 (D1) anticipa los compuestos de fórmula I reivindicados en la presente solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que dicho documento abarca los compuestos que se divulgan explícitamente en la presente solicitud de patente..."

En relación con lo anterior, este Despacho difiere del recurrente en cuanto a los argumentos expuestos y nuevamente reitera que el documento D1, según el análisis de patentabilidad realizado (Ver folio 152), muestra de manera clara que dicho documento si afecta la novedad.

Según el artículo 16 de la Decisión 486, 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. En este caso, los compuestos reclamados en la presente solicitud se encuentran descritos de manera concreta y específica, tal y como se demuestra nuevamente a continuación:



D1 enseña compuestos de fórmula II
líneas 21-23).

(Ver folio 135, página 4,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ~~Nº~~ 18004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

En los que:

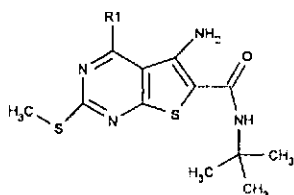
El R^2 más preferido es alquilo C_{1-4} (folio 135, página 4, líneas 28-29). Donde alquilo es metilo (Ver folio 136, página 5, líneas 14-15).

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

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

El R^3 más preferido es el radical ter-butilo (Folio 136, página 5, líneas 1-2).

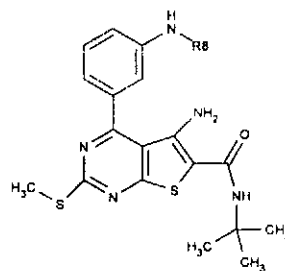
Si realizamos estas sustituciones encontramos la siguiente estructura:



Ahora para definir a R^1 sobre esta estructura encontramos:

R^1 es:

- arilo C_{6-14} (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 R^1 son como se encuentran definidos para R^7 de preferencia NHR^8 y el cual se encuentra en posición meta (Ver folio 135, página 4, línea 26; Folio 120, página 3, línea 9-10, 21).



Hasta este punto tendríamos la siguiente estructura:

- R^8 se define de manera preferida como un grupo alquilo (C_{1-8}) carbonilo (Ver folio 120, página 3, línea 22), en donde dicho grupo alquilo, se encuentra preferiblemente sustituido por un grupo heterocicloalquilo de C_{2-7} (Ver folio 120, página 3, línea 23) y heterocicloalquilo se define como los más preferidos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

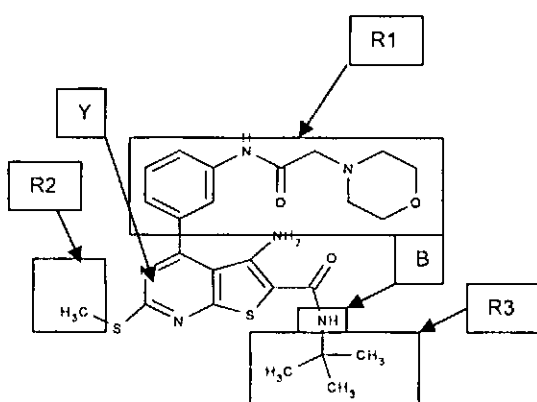
RESOLUCIÓN 18004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

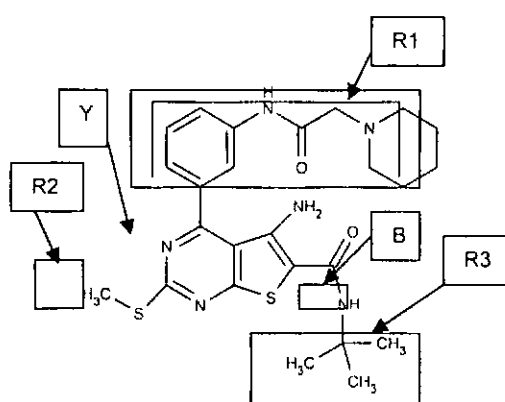
Rad. PCT 04 020062

(morfolina, piperidina y pirrolidina, Ver folio 121, página 5, líneas 24-27).

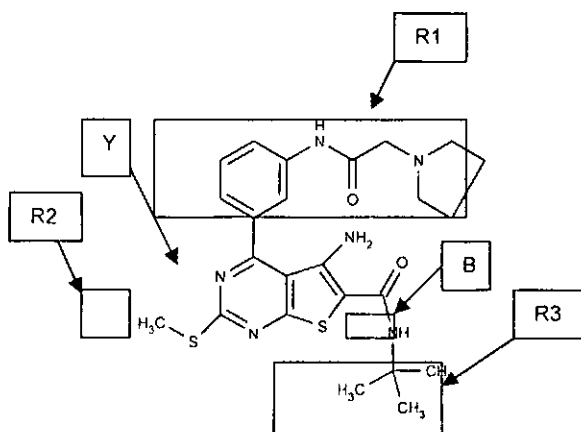
Al realizar finalmente las sustituciones respectivas encontramos:



Ejemplo 2 de la actual solicitud



Ejemplo 4 de la actual solicitud



Ejemplo 5 de la actual solicitud

Con todo lo anterior más la tabla del folio 152, al realizar la comparación, elemento por elemento, las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados en la reivindicación 1 con las características técnicas esenciales divulgadas en D1, se observa que describen la misma materia de manera clara y explícita que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud, lo que permite ratificar que los compuestos reclamados en la presente solicitud al igual que la composición que los comprende, efectivamente carecen de novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18004

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

De otra parte afirma el recurrente, que:

“Bajo este esquema de análisis de la novedad de una invención, los compuestos mencionados en la columna D1 de la tabla (los cuales no fueron nombrados como ejemplos precisos en D1) claramente no destruyen la novedad de los compuestos de fórmula I reivindicados en la presente solicitud. En efecto la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o fórmulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos debidamente sustentados por datos experimentales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior”.

Sobre el particular cabe reiterar que, la Decisión 486 es muy clara al manifestar 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. La divulgación de un documento no solo esta basada en los ejemplos, ya que estos cumplen con el fin de explicar con más detalle la invención más no la limitan. Esto se hace evidente de la comparación estructural que antes se realizó con ejemplos específicos de la descripción de la presente solicitud (2,4 y 5), en donde manifiestamente se observa que los compuestos de fórmula II de D1 con sus respectivos sustituyentes cobijan los compuestos actualmente reclamados. Por lo tanto como se dijo, los compuestos reclamados en la presente solicitud no son nuevos a la luz de D1, ya que se encuentran claramente descritos y, en consecuencia, no cumplen con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

Manifiesta el recurrente que:

“la comprobación de este hecho, implica que el examinador debe entonces efectuar el examen de nivel inventivo de la misma para determinar si para un técnico medio hubiera sido posible derivar la invención de dichas dos fuentes de manera obvia y evidente. Por lo que si se tienen que hacer diferentes selecciones para llegar a los compuestos de fórmula I, no se entiende porque este documento afectaría la novedad de la presente invención.”

Se reitera al recurrente que como se ha establecido a lo largo del presente trámite administrativo, el objeto de la actual solicitud no es nuevo, o sea, ni el compuesto ni las composiciones farmacéuticas que lo contienen, razón por la cual no era procedente realizar un examen de nivel inventivo.

El recurrente hace referencia a que:

“[...] la presente invención es una invención de selección patentable. Si tenemos en cuenta el problema técnico de la presente solicitud es la necesidad de proveer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18004
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

compuestos que tengan actividad agonista de la hormona luteinizante (LH) como de la hormona estimulante del folículo (FSH), útiles en el control de la fertilidad. Los compuestos específicamente divulgados en la presente solicitud 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."

Cabe agregar que, una selección corresponde a una acción y efecto de elegir una o varias cosas entre otras. En el presente caso el solicitante eligió o seleccionó algo que ya pertenecía al estado de la técnica, por lo que como se ha dicho no puede considerarse nuevo, pues ya había sido divulgado previamente tal y como se sustentó en las oportunidades establecidas para tal efecto. Es así como el hecho de dilucidar el mecanismo bioquímico de acción, establecerle ventajas adicionales y/o su consecuente indicación terapéutica, a los compuestos reclamados y seleccionados de D1, no tiene relación con la novedad de los compuestos, pues su estructura química era conocida. Siendo ello así se reitera que dicha selección no es patentable.

En relación con la patente de selección el recurrente afirma que:

"(...) la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección como una forma de invención patentable. Si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos y una invención posterior experimenta con la invención anterior y confirma un efecto inesperado sobre esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una invención de selección..."

Se aclara que aunque un documento previo describa de manera muy amplia la invención sin ejemplos de trabajo específicos y una solicitud confirme un efecto inesperado, la descripción inicial del grupo de elementos, aunque sea amplia, es equivalente a la divulgación de cada uno de los compuestos comprendidos en el grupo. Tal y como se dijo anteriormente, los ejemplos dentro de una invención nunca limitan el alcance de esta, y para este caso específico el efecto inesperado no es tenido en cuenta, porque los compuestos seleccionados se encuentran comprendidos dentro del grupo de compuestos descritos en D1.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **18004**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 020062

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 37019 del 24 de julio de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

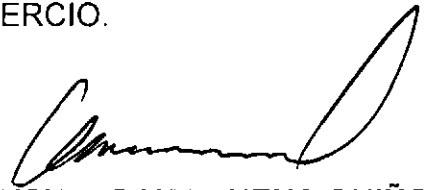
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad N.V. Organon, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

26 MAR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

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


102066