

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

164
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A. + (1 202) 291 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-020062- -00010-0000

Fecha. 2009-08-26 15:50:21 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 412 REPOSPRESRECU Folios. 8

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04020062
Asunto : Solicitud de patente para: "TIENO [2,3-D]
PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA
COMBINADA DE LH Y FSH".
Solicitante : N.V. ORGANON
Fecha de solicitud: Marzo 4 de 2004.

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

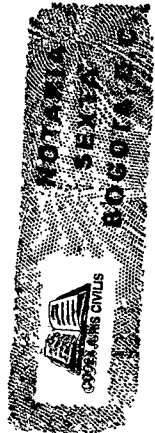
Yo, Emilio FERRERO, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, N.V. ORGANON, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 37019 del 24 de Julio de 2009, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH" a favor de N.V. ORGANON.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución No. 37019 del 24 de Julio de 2009, fue notificada mediante edicto No. 18396 desfijado el diecinueve (19) de Agosto de dos mil nueve (2009), por lo que el término para interponer el recurso de reposición vence el veintiséis (26) de Agosto de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:



3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invención **"TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH"**.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 "D1 encierra compuestos reclamado bajo la formula I enseñada en la solicitud".

3.2.2 "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".

3.2.3 "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".

3.2.4 "En cuanto a que se establece que el valor preferido para R^1 y R^7 y en la formula II preferida no se establece el valor para dicho sustituyente, este Despacho esta de acuerdo con el solicitante en que en los compuestos preferidos de formula II el sustituyente R^7 no se encuentra desglosado, ya que R^1 se define específicamente como arilo o heteroarilo. Sin embargo, al hablar de los sustituyentes para R^1 , si se hace referencia a que estos son como se encuentran definidos para R^7 ".

3.2.5 "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 mas especifica su mecanismo de acción, no le confiere novedad".

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolución No. **37019** del 24 de Julio de 2009.



4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para "TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH" a favor de N.V. ORGANON.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que no compartimos la decisión del Señor Examinador con respecto a que la presente invención no es novedosa.

Lo anterior por las siguientes razones jurídicas y técnicas sobre las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho:

5.1. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA POR ERRÓNEA APLICACION.

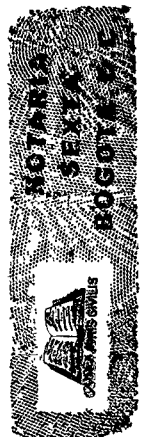
De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Decisión 486:

"Artículo 14.- 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."(Subrayas fuera del texto)

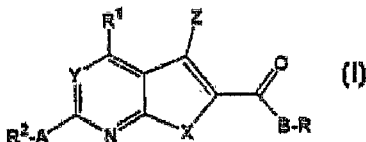
"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención de mi representada SI reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención. Veamos:

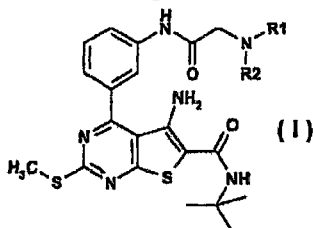
El Examinador afirma que el documento W000/61586 (D1) anticipa los compuestos de formula I reivindicados en la presente solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que dicho documento abarca los compuestos que se divulgan explícitamente en la presente solicitud de patente.



Es decir, que la fórmula genérica:



de los compuestos revelados en la anterioridad D1 anticiparía compuestos que también están comprendidos por la fórmula I:



divulgada en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

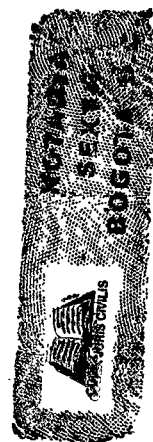
Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para estudiar la novedad de la presente invención. Lo anterior, porque únicamente compuestos específicamente nombrados (con todas las variables identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no 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 I reivindicados en la presente solicitud.

En efecto, 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 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

¹TEPI, 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.



"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.

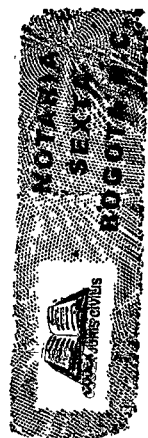
La comprobación de este hecho, implica que el Examinador debe entonces efectuar el examen de nivel inventivo de la misma para determinar si para un técnico medio hubiera sido posible derivar la invención de dichas dos (2) fuentes de manera obvia y evidente.

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 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 formula 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.

² Ibidem. Página 67.

³ Ibidem. Página 71.



5.1.1 La presente invención, es una invención de selección patentable.

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.

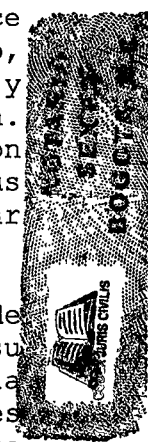
Los compuestos específicos divulgados en la presente solicitud tienen una actividad LH/FSH combinada, de la cual no se hace mención o derivación alguna en la anterioridad citada. A este respecto, se debe tener en cuenta que esta actividad es una característica fundamental de la presente invención como 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 anterior, y



170

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.

5.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 y que en consecuencia la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH"** a favor de **N.V. ORGANON** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Revocar la Resolución **N°37019** del 24 de julio de 2009.

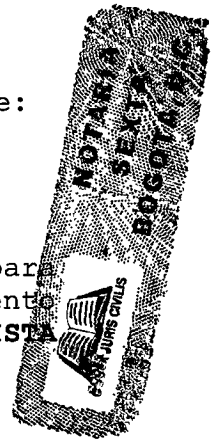
6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invención para la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: **"TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH"** a favor de **N.V. ORGANON**.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

N.V. ORGANON.
Kloosterstraat 6, NL-5349 Oss,
Holanda

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.



CAVELIER
ABOGADOS

101

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la
Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 11214 841 014 8
COLO-00299-843-006-6
MGM\MGM\ID-156726\WPCL0299
No. M-2009-156726\MGM



NOTARIA SEXTA DE BOGOTA
RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL
Bogotá, D.C. **26 AGO 2009**
Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,
NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.
Compareció(eron)
[Signature]
[Signature]
Cui(en) exhibió(eron) le(s) C.C.
438019278
31926
Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.
En constancia se firma esta diligencia.

[Signature]



172

172

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICIÓN

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

REFERENCIA:	Radicación No.	04-020062
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	006

TÍTULO "Tieno [2,3-D] pirimidinas con actividad agonista combinada de LH y FSH.

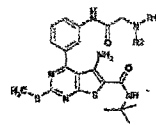
En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 49 a 90 , el capítulo reivindicatorio original de los folios 91 a 93 , el capítulo reivindicatorio modificado del folio 133 , el primer examen de fondo de los folios 123 a 126 , el segundo examen de fondo de los folios 138 a 144, la primera respuesta del solicitante de los folios 127 a 130, la segunda respuesta del solicitante de los folios 147 a 150 y el recurso interpuesto por el solicitante de los folios 249 a 253.

Objeto de la Invención

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



Reivindicaciones 1– 2 : Compuestos de la fórmula general (I)

Reivindicación 3 : 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 en estudio proporciona compuestos de fórmula (I), procedimientos para su preparación y composiciones farmacéuticas que emplean dichos compuestos.

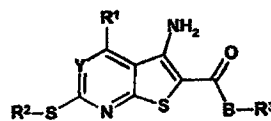
Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

Dice el solicitante que los artículos 14 y 16 de la decisión 486, resultaron violados por la indebida aplicación de los mismos, toda vez que la actual invención si reúne las condiciones previstas en estas normas para gozar del privilegio de patente de invención por lo siguiente :

1. El Examinador afirma que el documento WO00/61586 anticipa los compuestos de fórmula I reivindicados en la presente solicitud de patente . El examinador sustenta indicando que dicho documento abarca los compuestos que se divulgan explícitamente en la presente solicitud de patente. Sin embargo para estudiar la novedad de la presente invención 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.

Este Despacho difiere del solicitante en cuanto a los argumentos expuestos y nuevamente se le reitera que el documento D1 según el análisis de patentabilidad realizado a la presente solicitud (Ver folio 152) muestra de manera clara e inequívoca que dicho documento si afecta la novedad . Según la normativa vigente (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
página 4, líneas 21-23).

(Ver folio135,

En los que .

El R² más preferido es alquilo C₁₋₄ (folio 135, página 4, líneas 28-29).

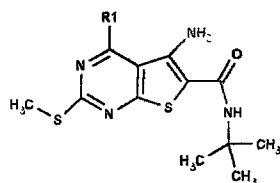
Donde alquilo es metilo (Ver folio 136, página 5, líneas 14-15).

Y más preferido es N (folio 135, página4 , línea 29).

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

El R³ más preferido es el radical ter-butilo (Folio 136, página5, líneas 1-2).

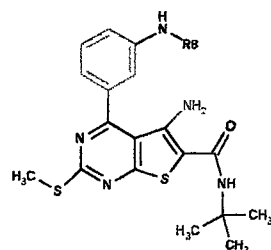
Si realizamos estas sustituciones encontramos la siguiente estructura



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

R^1 es :

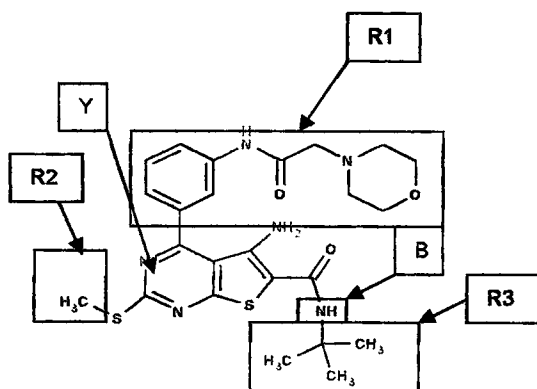
- arilo C_{6-14} (Ver folio 135, página 4, línea 12) .y el arilo preferido es fenilo (Ver folio 137, página 6, líneas 9,14).
- Los sustituyentes para el grupo arilo en R^1 son como se encuentran definidos para R^7 de preferencia NHR^8 y el cual se encuentra en posición meta (Ver folio135, página 4, línea 26; Folio 120, página 3, línea 9-10,21) .



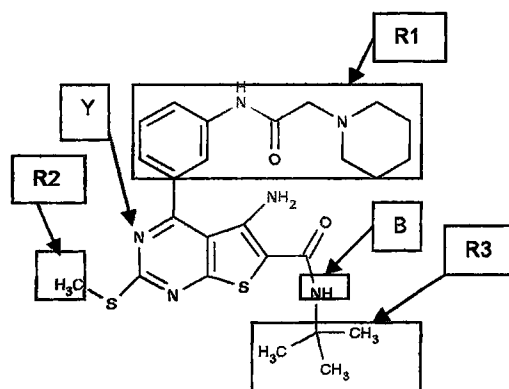
Hasta este punto tendríamos la siguiente estructura:

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

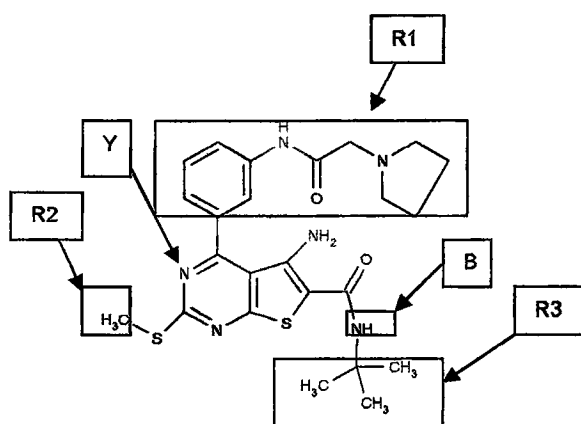
Al realizar finalmente las sustituciones respectivas encontramos:



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) se demuestra que al realizar la comparación de elemento por elemento las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados en la reivindicación 1 con las características técnicas esenciales divulgadas en D1 , dicha anterioridad describe la misma materia de manera clara y explícita que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud, por lo que los compuestos reclamados en la presente solicitud al igual que la composición que los comprende , carecen de novedad.

2. 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. Para obtener el compuesto acá reivindicado, a partir de D1, sería necesario seleccionar sustituyentes de más de dos listas de compuestos diferentes (Y,X,B,A,R1,R2,R) , lo cual le otorga la novedad a la presente invención. 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.

En cuanto a este punto también se difiere del solicitante , ya que la decisión 486 es muy clara 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 se 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 acuerdo a la comparación estructural que realizó este Despacho con ejemplos específicos de la descripción de la actual solicitud (2,4 y 5) , en donde claramente se observa que los compuestos de fórmula II de D1

con sus respectivos sustituyentes cobijan los compuestos actualmente reclamados. Por lo tanto los compuestos reclamados en la actual solicitud no son nuevos a la luz de D1 ya que se encuentran claramente descritos tal como se demostró anteriormente y en consecuencia no cumplen con lo establecido en la normativa vigente (artículos 14 y 16 de la decisión 486) .

3. 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 le aclara al solicitante que teniendo perfectamente establecido que el objeto de actual solicitud en estudio no es nuevo (Ni el compuesto ni las composiciones farmacéuticas que lo contienen), no es procedente realizar el examen de nivel inventivo.

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

Se le aclara al solicitante 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 cual no puede considerarse nuevo pues ya había sido divulgado previamente tal y como se demostró anteriormente. 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. Por lo tanto dicha selección no es patentable.

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

177

177

invención de selección. Entonces debido a que el subgrupo de compuestos acá reivindicados no se encuentra explícitamente divulgados 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.

Se le aclara al solicitante que tal como se demostró en los folios (173 a 175) los compuestos se encuentran divulgados de manera clara y específica en D1 . Los ejemplos dentro de una solicitud no limitan el alcance de esta. En este caso el subgrupo de compuestos reclamados se encuentran comprendidos dentro del grupo de compuestos divulgados en D1 y por lo tanto no son nuevos.

6. Por lo tanto la actual solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad.

En cuanto al numeral 6 este Despacho ratifica con los argumentos expuestos anteriormente que los compuestos objeto de la actual no son nuevos frente a D1 y por lo tanto , no cumple los requisitos de patentabilidad

Bogotá, D. C., Septiembre 30 del 2009

CONCEPTO TÉCNICO 3198	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202075
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	04-020062	Fecha de presentación	4-03-2004
Nº Prioridad	01203327.0	Fecha de Prioridad	04-09-2001

Palabras clave	lh	fsh	agonist
	pimirdin	heteroaromatic	fertily
	disords		

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K31/505
C07D495/04
A61P15/08

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
US2004180873	CN1551884
RU2004110042	CA2456901
MXPA04002045	
Patente Original	WO03020726

BASES DE DATOS CONSULTADAS	
EPOLINE	MIMOSA
ESPAENET	japonesa
USPTO	

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Relvindicaciones
EUROPEA	10-12-2002	1-6

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
WO00/61586	NOVEDAD	1-4

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Reiv. afectadas

Observaciones	

Fecha del examen	Art. 45: 10-08-2007
------------------	---------------------