/103

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación :	**4-109982- -12-0 Fecha: 2008-12-22 08:52:51**
Trámite :	**11 PATENTEIYII**
Evento :	**379 FASENACIONALII**
Actuación :	**432 COMUNICACTOADM**
Destinatario :	**CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA Folios 1**

Señor (a) (es)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD TRADE CENTER
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION :	53839
Fecha :	19/12/2008
Expediente :	4-109982
Trámite :	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento :	379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación :	432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
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 № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

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 2 de noviembre de 2004, bajo el número 04 - 109982, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)-4-(PIPERIDIN-4-IL)PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR XA DE SERINA PROTEASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/007794 del 24 de marzo de 2003.

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 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.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 15 de abril y el 24 de octubre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 137 a 138, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

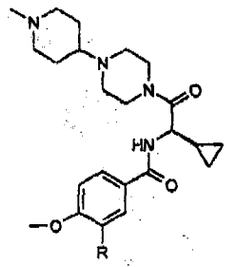
El objeto de la solicitud, consiste en:

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 № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº PCT/04-109982



(I)

Las reivindicaciones 1 a 8, se refieren a un compuesto de la fórmula (I).

Por su parte, las reivindicaciones 9 y 10, se relacionan con compuestos de fórmulas (II) y (V).

El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de compuestos útiles para la inhibición de la serina proteasa, factor Xa, como agentes anticoagulantes en el tratamiento de la enfermedad trombótica.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un derivado de la formula (I).

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 1 de abril de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/368,523.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 142 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 encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia reclamada:

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

149
150

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	WO 0076970	Compounds	2000-12-21
D3	WO 0076971	Compounds	2000-12-21

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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:

> "El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
>
> "Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
>
> "En este sentido, el 'estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo'. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.
>
> "En otras palabras, 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."[1]

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación 1 establece un compuesto de fórmula (I):

[1] Proceso 156 IP 2006

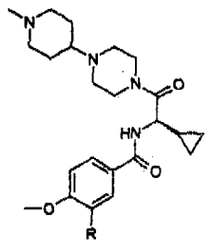
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

150
151

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 53839
Por la cual se niega una patente de invención

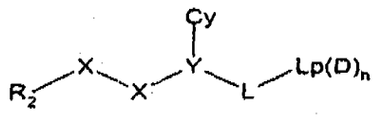
Rad. N° PCT/04-109982



(I)

En dónde R representa un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor.

Por su parte, el documento D2 enseña derivados de la fórmula:



Realizando las siguientes sustituciones en la fórmula de D2:

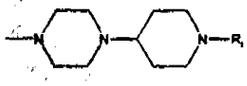
R2 = un anillo aromático de 6 miembros sustituido en las posiciones 3 y 4 por alcoxialquil y halógeno como el flúor (pág. 329 de D2).

X= Cada X puede ser independientemente CO o NH (pág. 329)

Y= es un grupo CH (pág. 330)

Cy= es un anillo homocíclico saturado (pág. 330).

L = CO (folio 108)

Lp =  (pág. 35)

R_i = CH_3, (página 36)

n= 0 (pág. 330)

se evidencia que los compuestos reivindicados ya eran conocidos en D2, por lo que los compuestos de las reivindicaciones 1 a 7 no son nuevos, en consecuencia, la composición farmacéutica descrita en la reivindicación 8, tampoco es nueva.

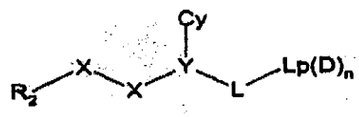
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 5 3 8 3 9
Por la cual se niega una patente de invención

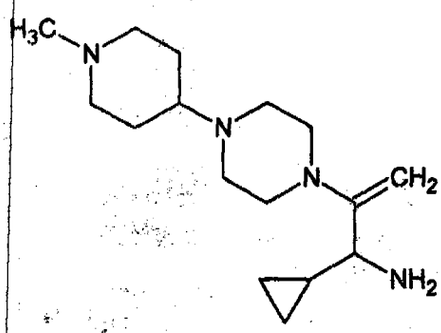
Rad. N° PCT/04-109982

Por su parte, D3 (página 255 a 246, folios 113 a 116) enseña derivados de la fórmula general:

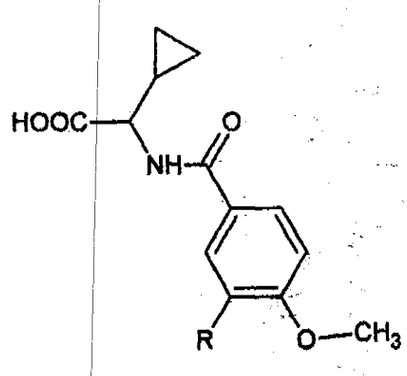


Haciendo las sustituciones establecidas en D3, se evidencia que los compuestos reclamados en las reivindicaciones 1 a 7, y la composición de la reivindicación 9 ya eran conocidos en D3, por lo tanto no son nuevos.

Las reivindicaciones 9 y 10 reclaman los compuestos de las fórmulas (II) y (V),



(II)



(V)

D2 (páginas 80 – 81) y D3 (páginas 60 – 61) enseñan las siguientes fórmulas:

$$Z_2\text{-}Y(Cy)\text{-}L\text{-}Lp(D)_n$$

$$R_2\text{-}(X)_2\text{-}Y(Cy)\text{-}Z_1 \qquad \text{(VIII)}$$

Los compuestos en dónde Z_1 es COOH, y Z_2 es H_2N y Y, Cy, L, Lp, D y n, corresponden a los compuestos reclamados en la presente solicitud. Por lo tanto, los compuestos de las reivindicaciones 9 y 10 ya se habían divulgado en D2 y D3, razón por la cual no son nuevos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud no es nueva, incumpliendo así las disposiciones de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

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

152
153

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 5 3 8 3 9
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

4. Sobre la respuesta del solicitante

En respuesta al Oficio No. 9877, el solicitante allega un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 137 y 138, el cual no implica una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por lo cual es aceptado para estudio de patentabilidad.

El solicitante argumenta que la mayoría de los ejemplos de las anterioridades no divulgan un grupo cicloalquilo de menos de 5 átomos.

Al respecto, cabe remitir al solicitante a D2, página 8, reivindicación 1 (folio 112), y a D3, página 61, reivindicación 1, donde se establece que el sustituyente Cy es un grupo homociclico saturado. Esta definición incluye al ciclopropilo.

Argumenta el solicitante, que para que una objeción de novedad sea válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención. Igualmente argumenta, que para que el requisito de novedad se afecte, uno sólo de los antecedentes debe mencionar explícitamente el compuesto, de tal manera que se permita a una persona versada en la materia prepararlo.

En primer lugar, cabe recordar el artículo 16 de la Decisión 486, que establece: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El <u>estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público</u> 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..." (Subrayado fuera de texto original)

Es preciso aclarar, que bajo el concepto de novedad y de estado de la técnica señalado por el artículo 16 (transcrito), se realizó el examen de novedad de la solicitud.

Una vez realizado dicho examen, se encontró que los compuestos reclamados en esta solicitud, ya se habían divulgado en los antecedentes D2 y D3 (divulgados por el mismo solicitante -a partir de los sustituyentes-), afectando así, independientemente, la novedad de la solicitud, tal como fue demostrado en el aparte correspondiente a la novedad, de la presente resolución. Cabe indicar, que cada uno de estos antecedentes, por sí solo, afecta la novedad, y describe las características técnicas contenidas en las reivindicaciones de la solicitud.

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

153
15A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° № 5 3 8 3 9
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

De otra parte, el solicitante expone los valores de afinidad por el factor Xa humano. Al respecto, se aclara al solicitante que la División de Nuevas Creaciones no realizó evaluación alguna de nivel inventivo o efecto técnico inesperado. La objeción realizada a la solicitud, es por novedad, tal como se observa en los Oficios trasladados al solicitante y en el contenido de la presente resolución.

Finalmente, sobre las concesiones extranjeras, es necesario traer a colación el principio de la territorialidad, así como el principio de la autonomía que rige en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El principio de independencia significa que: "...cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta."[2]

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

> "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad."
>
> "Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.
>
> "Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina..."

Continúa señalando el Tribunal:

> "No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga limites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

[2] Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de paris, el Dr. Guillermo Cabanellas.

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

154
155

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

> Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos."[3]

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

Adicionalmente, señala el solicitante que las concesiones en otros países sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes, resultan equivalentes, tanto así que lo permite el artículo 46 de la Decisión 486.

Al respecto, es preciso recordar el artículo 46 mencionado, que dice: "De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:... b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;... La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención..." (Subrayado fuera de texto original)

Atendiendo a lo anterior, es necesario aclarar que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Por lo demás, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

Cabe señalar finalmente, que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

---

[3] Proceso 51 IP 2008

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

155

REPÚBLICA DE COLOMBI
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

RESOLUCIÓN Nº № 5
Por la cual se niega una patente de invenc

Rad. N° PCT/04-109982

Por lo expuesto, se concluye que la solicitud no cumple lo di
artículos 14 y 16 de la Decisión 486, por las razones anteriormente
consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 10 contenidos en los
138.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)-4-(PIPERIDIN-4-IL)PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR XA DE SERINA PROTEASA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, 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 19 DIC. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 No. 8A – 37. Piso 10
Bogotá D.C.

202067

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

/103

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación :	**4-109982- -12-0 Fecha: 2008-12-22 08:52:51**
Trámite :	**11 PATENTEIYII**
Evento :	**379 FASENACIONALII**
Actuación :	**432 COMUNICACTOADM**
Destinatario :	**CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA Folios 1**

Señor (a) (es)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD TRADE CENTER
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION :	53839
Fecha :	19/12/2008
Expediente :	4-109982
Trámite :	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento :	379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación :	432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
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 № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

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 2 de noviembre de 2004, bajo el número 04 - 109982, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)-4-(PIPERIDIN-4-IL)PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR XA DE SERINA PROTEASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/007794 del 24 de marzo de 2003.

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 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.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 15 de abril y el 24 de octubre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 137 a 138, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

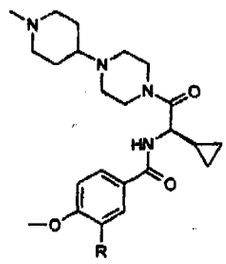
El objeto de la solicitud, consiste en:

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 № 5 3 8 3 9
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº PCT/04-109982



(I)

Las reivindicaciones 1 a 8, se refieren a un compuesto de la fórmula (I).

Por su parte, las reivindicaciones 9 y 10, se relacionan con compuestos de fórmulas (II) y (V).

El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de compuestos útiles para la inhibición de la serina proteasa, factor Xa, como agentes anticoagulantes en el tratamiento de la enfermedad trombótica.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un derivado de la formula (I).

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 1 de abril de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/368,523.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 142 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 encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionados con la materia reclamada:

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

149
150

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	WO 0076970	Compounds	2000-12-21
D3	WO 0076971	Compounds	2000-12-21

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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:

> "El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
>
> "Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.
>
> "En este sentido, el 'estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo'. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.
>
> "En otras palabras, 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."[1]

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación 1 establece un compuesto de fórmula (I):

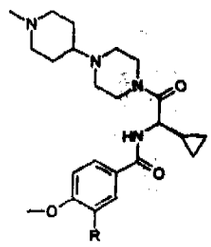
[1] Proceso 156 IP 2006

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 № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

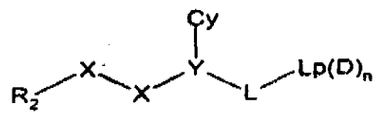
Rad. N° PCT/04-109982



(I)

En dónde R representa un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor.

Por su parte, el documento D2 enseña derivados de la fórmula:



Realizando las siguientes sustituciones en la fórmula de D2:

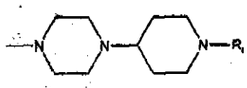
R2 = un anillo aromático de 6 miembros sustituido en las posiciones 3 y 4 por alcoxialquil y halógeno como el flúor (pág. 329 de D2).

X= Cada X puede ser independientemente CO o NH (pág. 329)

Y= es un grupo CH (pág. 330)

Cy= es un anillo homocíclico saturado (pág. 330).

L = CO (folio 108)

Lp =  (pág. 35)

R_i = CH_3, (página 36)

n= 0 (pág. 330)

se evidencia que los compuestos reivindicados ya eran conocidos en D2, por lo que los compuestos de las reivindicaciones 1 a 7 no son nuevos, en consecuencia, la composición farmacéutica descrita en la reivindicación 8, tampoco es nueva.

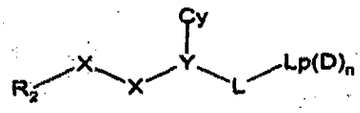
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

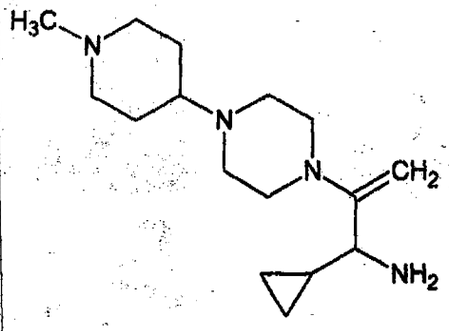
Rad. Nº PCT/04-109982

Por su parte, D3 (página 255 a 246, folios 113 a 116) enseña derivados de la fórmula general:

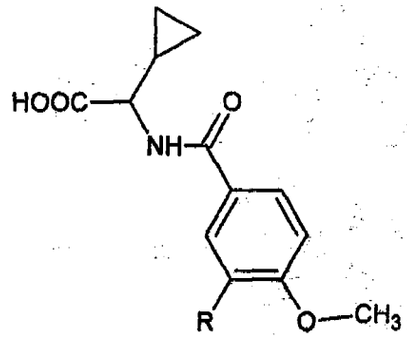


Haciendo las sustituciones establecidas en D3, se evidencia que los compuestos reclamados en las reivindicaciones 1 a 7, y la composición de la reivindicación 9 ya eran conocidos en D3, por lo tanto no son nuevos.

Las reivindicaciones 9 y 10 reclaman los compuestos de las fórmulas (II) y (V),



(II)



(V)

D2 (páginas 80 – 81) y D3 (páginas 60 – 61) enseñan las siguientes fórmulas:

$$Z_2\text{-}Y(Cy)\text{-}L\text{-}Lp(D)_n$$

$$R_2\text{-}(X)_2\text{-}Y(Cy)\text{-}Z_1 \qquad \text{(VIII)}$$

Los compuestos en dónde Z_1 es COOH, y Z_2 es H_2N y Y, Cy, L, Lp, D y n, corresponden a los compuestos reclamados en la presente solicitud. Por lo tanto, los compuestos de las reivindicaciones 9 y 10 ya se habían divulgado en D2 y D3, razón por la cual no son nuevos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud no es nueva, incumpliendo así las disposiciones de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-59 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 0800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

152
153

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

4. Sobre la respuesta del solicitante

En respuesta al Oficio No. 9877, el solicitante allega un nuevo capítulo reivindicatorio contenido en los folios 137 y 138, el cual no implica una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por lo cual es aceptado para estudio de patentabilidad.

El solicitante argumenta que la mayoría de los ejemplos de las anterioridades no divulgan un grupo cicloalquilo de menos de 5 átomos.

Al respecto, cabe remitir al solicitante a D2, página 8, reivindicación 1 (folio 112), y a D3, página 61, reivindicación 1, donde se establece que el sustituyente Cy es un grupo homociclico saturado. Esta definición incluye al ciclopropilo.

Argumenta el solicitante, que para que una objeción de novedad sea válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención. Igualmente argumenta, que para que el requisito de novedad se afecte, uno sólo de los antecedentes debe mencionar explícitamente el compuesto, de tal manera que se permita a una persona versada en la materia prepararlo.

En primer lugar, cabe recordar el artículo 16 de la Decisión 486, que establece: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El <u>estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público</u> 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..." (Subrayado fuera de texto original)

Es preciso aclarar, que bajo el concepto de novedad y de estado de la técnica señalado por el artículo 16 (transcrito), se realizó el examen de novedad de la solicitud.

Una vez realizado dicho examen, se encontró que los compuestos reclamados en esta solicitud, ya se habían divulgado en los antecedentes D2 y D3 (divulgados por el mismo solicitante -a partir de los sustituyentes-), afectando así, independientemente, la novedad de la solicitud, tal como fue demostrado en el aparte correspondiente a la novedad, de la presente resolución. Cabe indicar, que cada uno de estos antecedentes, por sí solo, afecta la novedad, y describe las características técnicas contenidas en las reivindicaciones de la solicitud.

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

153
ISA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° № 5 3 8 3 9
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

De otra parte, el solicitante expone los valores de afinidad por el factor Xa humano. Al respecto, se aclara al solicitante que la División de Nuevas Creaciones no realizó evaluación alguna de nivel inventivo o efecto técnico inesperado. La objeción realizada a la solicitud, es por novedad, tal como se observa en los Oficios trasladados al solicitante y en el contenido de la presente resolución.

Finalmente, sobre las concesiones extranjeras, es necesario traer a colación el principio de la territorialidad, así como el principio de la autonomía que rige en materia de patentes, mediante los cuales los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico y normativo en el que se concedieron, siendo autónomo cada país de conceder un privilegio de patente de invención y su protección.

Así mismo, es pertinente recordar el principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El principio de independencia significa que: "...cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de esta."[2]

Al respecto, señala el Tribunal de Justicia Andina:

> "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia y es así...como regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad."
>
> "Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en Otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.
>
> "Lo mismo ocurre en relación con patentes obtenidas en países no miembros de la Comunidad Andina..."

Continúa señalando el Tribunal:

> "No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga limites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones.

[2] Proceso 51 IP 2008, refiriéndose a convenio de paris, el Dr. Guillermo Cabanellas.

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

154
155

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº № 53839
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-109982

> Lo que está diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos."[3]

Así las cosas, cada oficina de patentes es autónoma de realizar los análisis correspondientes, y según los resultados, tomar una decisión, siempre y cuando se cumplan con las disposiciones normativas que regulan la materia, razón por la cual, la concesión de un derecho de patente de invención en un país no determina el otorgamiento automático en otro país.

Adicionalmente, señala el solicitante que las concesiones en otros países sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes, resultan equivalentes, tanto así que lo permite el artículo 46 de la Decisión 486.

Al respecto, es preciso recordar el artículo 46 mencionado, que dice: "De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:... b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;... La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención..." (Subrayado fuera de texto original)

Atendiendo a lo anterior, es necesario aclarar que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Por lo demás, cada oficina es autónoma para decidir sobre la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

Cabe señalar finalmente, que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

---

[3] Proceso 51 IP 2008

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

155

REPÚBLICA DE COLOMBI
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

RESOLUCIÓN Nº № 5
Por la cual se niega una patente de invenc

Rad. N° PCT/04-109982

Por lo expuesto, se concluye que la solicitud no cumple lo di artículos 14 y 16 de la Decisión 486, por las razones anteriormente consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 10 contenidos en los 138.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)-4-(PIPERIDIN-4-IL)PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR XA DE SERINA PROTEASA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, 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 19 DIC. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 No. 8A – 37. Piso 10
Bogotá D.C.

202067

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