

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 5 3 8 3 8**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

**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 30 de noviembre de 2004, bajo el número 04 - 120498, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "TIOFENOS SUSTITUIDOS, MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN, SU USO COMO UN MEDICAMENTO O REACTIVO DE DIAGNOSTICO Y UN MEDICAMENTO QUE LOS COMPRENDE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP03/05465 del 26 de mayo 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 el solicitante mediante escrito radicado el 11 de abril de 2008, informó el cambio de nombre de Aventis Pharma Deutschland GmbH, a Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, el cual reúne los requisitos legales.

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

**QUINTO:** Que el solicitante mediante escrito radicado el 28 de octubre de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado, 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.

**SEXTO:** Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "... para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

**SEPTIMO:** Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 203 a 208, no cumplen con el requisito de novedad. Además, la reivindicación 5 no es clara, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 5 3 8 3 8**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

**1. Objeto de la invención**

El objeto de la solicitud se refiere a tiofenos sustituidos.

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de compuestos potentes inhibidores de intercambiador sodio/proton NHE3, útiles para prevenir o tratar trastornos respiratorios y ronquidos, para mejorar las vías respiratorias, para enfermedades graves y crónicas, hipotensores, trastornos renales, laxante suave, prevención de cálculos biliares, antiarritmicos, enfermedades inducidas por sucesos isquémicos y/o repercusión, y por sucesos proliferativos o fibróticos, tratamiento de enfermedades SNC, y metabolismo de lípidos, diabetes, coagulación sanguínea, infección por parásitos, entre otros.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de tiofeno sustituidos de formula (I).

**2. Claridad**

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción." (Subrayados fuera de texto original)

Al respecto ha señalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

"...las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo."<sup>1</sup>

"(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella". (Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)"<sup>2</sup>

En el presente caso, la reivindicación 5 no es clara ni concisa, dado que no se especifica con cuáles compuestos pretende combinar la fórmula (I). Así las cosas,

<sup>1</sup> Proceso 156 IP 2006

<sup>2</sup> Proceso 197 IP 2007

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 53838**  
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

es posible deducir que se obtienen muchas combinaciones entre compuestos, los cuales no están relacionados estructural, química y funcionalmente con la fórmula (I) reivindicada.

En consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito de claridad y concisión de que trata el mencionado artículo 30 de la Decisión Andina.

**3. Determinación del estado de la técnica**

**3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo.**

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de junio de 2002, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 102 24 892.3.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 210 del expediente en estudio.

**3.2. Documentos del estado de la técnica**

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

| No. | Documento  | Título                                     | Fecha de publicación |
|-----|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| D1  | US 3758476 | 2-(thienyl-3'-amino)-1,3-diazacycloalkenes | 1973-09-11           |

**4. 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.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 53838**  
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

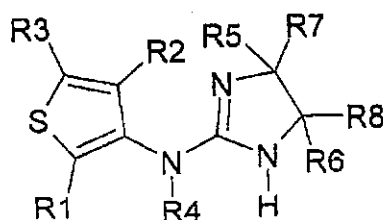
"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"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, entendiéndose 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."<sup>3</sup>

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, las reivindicaciones 1 a 3, se refieren a compuestos de fórmula (I):



Las reivindicaciones 4 y 5, consisten en medicamentos que comprenden un compuesto de fórmula (I), junto con portadores y aditivos farmacéuticamente aceptables, que pueden estar en combinación con otros compuestos o fármacos farmacológicamente activos.

Por su parte, la anterioridad D1 enseña compuestos 2-(thienyl-3'-amino)-diazacicloalquenos de fórmula (I) con interesantes propiedades farmacológicas, tales como disminución de la presión sanguínea. (Ver folios 186 y 187, In 65 – 66)

Así las cosas, la fórmula (I) reivindicada se superpone con la fórmula (I) del documento D1, por lo tanto no es novedosa, pues ya se conocía en el estado de la técnica.

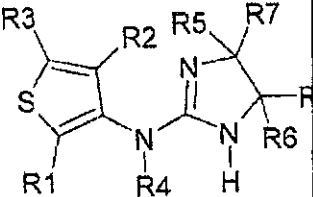
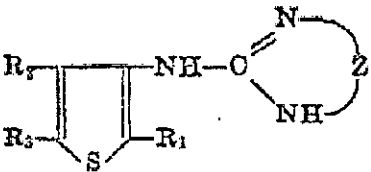
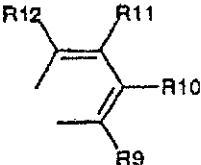
<sup>3</sup> Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 53838  
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

Los elementos característicos de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgados previamente en el estado de la técnica (ver folio 186).

| SOLICITUD      |                                                                                     | ANTERIORIDAD (D <sub>1</sub> ) |                                                                                      | comparación |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (I)            |   | (1)                            |   |             |
| R <sub>1</sub> | H, metilo, halógeno                                                                 | R <sub>1</sub>                 | H, F, Cl, Br, I, alquilo bajo                                                        | IGUAL       |
| R <sub>2</sub> | H, metilo, halógeno                                                                 | R <sub>2</sub>                 |                                                                                      | IGUAL       |
| R <sub>3</sub> | H, halógeno                                                                         | R <sub>3</sub>                 | H, F, Cl, Br, I                                                                      | IGUAL       |
| R <sub>4</sub> | H                                                                                   |                                | H                                                                                    | IGUAL       |
| R <sub>5</sub> | H, enlace                                                                           |                                |                                                                                      | IGUAL       |
| R <sub>6</sub> |                                                                                     |                                |                                                                                      | IGUAL       |
| R <sub>7</sub> | Cadena de alquileo 3-8 C o un anillo aromático de 6 Carbonos                        | Z<br>F 186 ln<br>44-45         | Cadena de alquileo recta o bifurcada con 2-4 átomos de C que pueden formar un anillo | IGUAL       |
| R <sub>8</sub> |  |                                |                                                                                      | IGUAL       |

De manera que, el objeto de esta solicitud, tal como aparece en las reivindicaciones 1 a 3, no es nuevo, así como tampoco son nuevos los medicamentos reivindicados en las cláusulas 4 y 5, ya que los compuestos que las conforman no son nuevos.

5. Sobre la respuesta del solicitante

De las restricciones al capítulo reivindicatorio realizadas por el solicitante en su respuesta, se observa que la molécula reivindicada es exacta a la molécula de la anterioridad seleccionada y trasladada previamente al solicitante. Se verifica que en efecto, los radicales R7 y R8 sí pueden formar un anillo, por lo tanto, esta molécula, de la misma forma, tendrá las mismas ventajas que las que recalca el solicitante en su respuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro concluir que la presente solicitud no merece el privilegio requerido. En consecuencia, y por todo lo expuesto

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN N° 5 3 8 3 8**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-120498

anteriormente, se niega privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en los folios 203 a 208.

**RESUELVE**

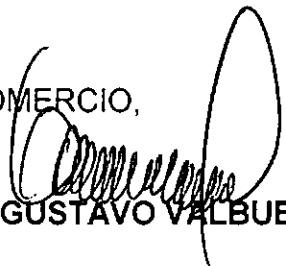
**ARTICULO PRIMERO:** Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TIOFENOS SUSTITUIDOS, MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN, SU USO COMO UN MEDICAMENTO O REACTIVO DE DIAGNOSTICO Y UN MEDICAMENTO QUE LOS COMPRENDE".

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 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  
**LUIS PATIÑO LEYVA**  
Calle 94A No. 7A - 09.  
Bogotá D.C.

202067