

AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

228
228

Radicación :	4-120498- -16-0	Fecha: 2009-08-03 08:23:12
Trámite :	11 PATENTEIYII	
Evento :	379 FASENACIONALI	
Actuación :	432 COMUNICACTOADM	
Destinatario :	LUIS PATIÑO LEYVA Folios 1	

Señor (a) (es)
LUIS PATIÑO LEYVA
CALLE 94 A NO. 7A - 09
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 39489
Fecha : 31/07/2009
Expediente : 4-120498
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.

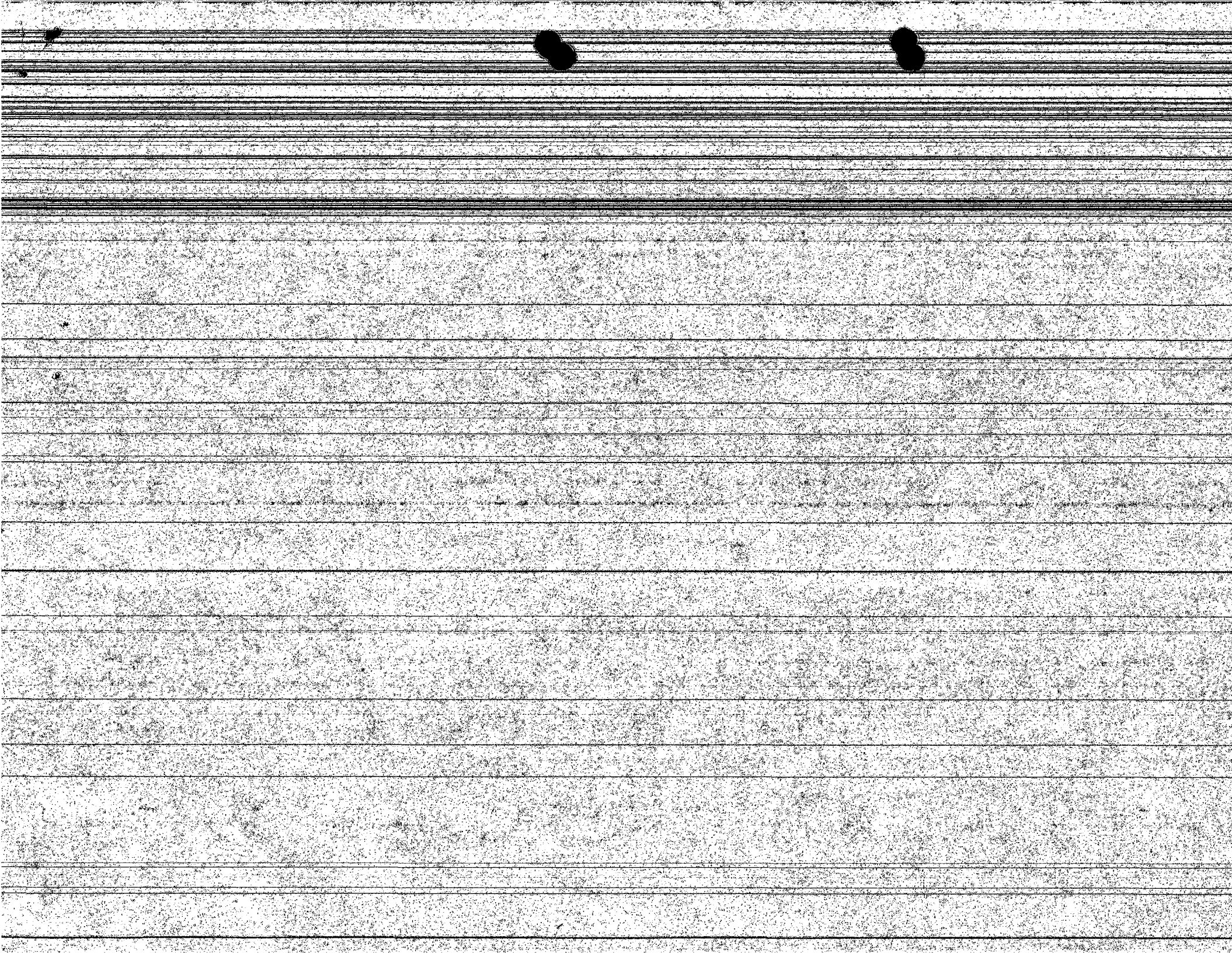
Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de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

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

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 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55 Int. 2 Tel: 5880070
Call Center 6513240 Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

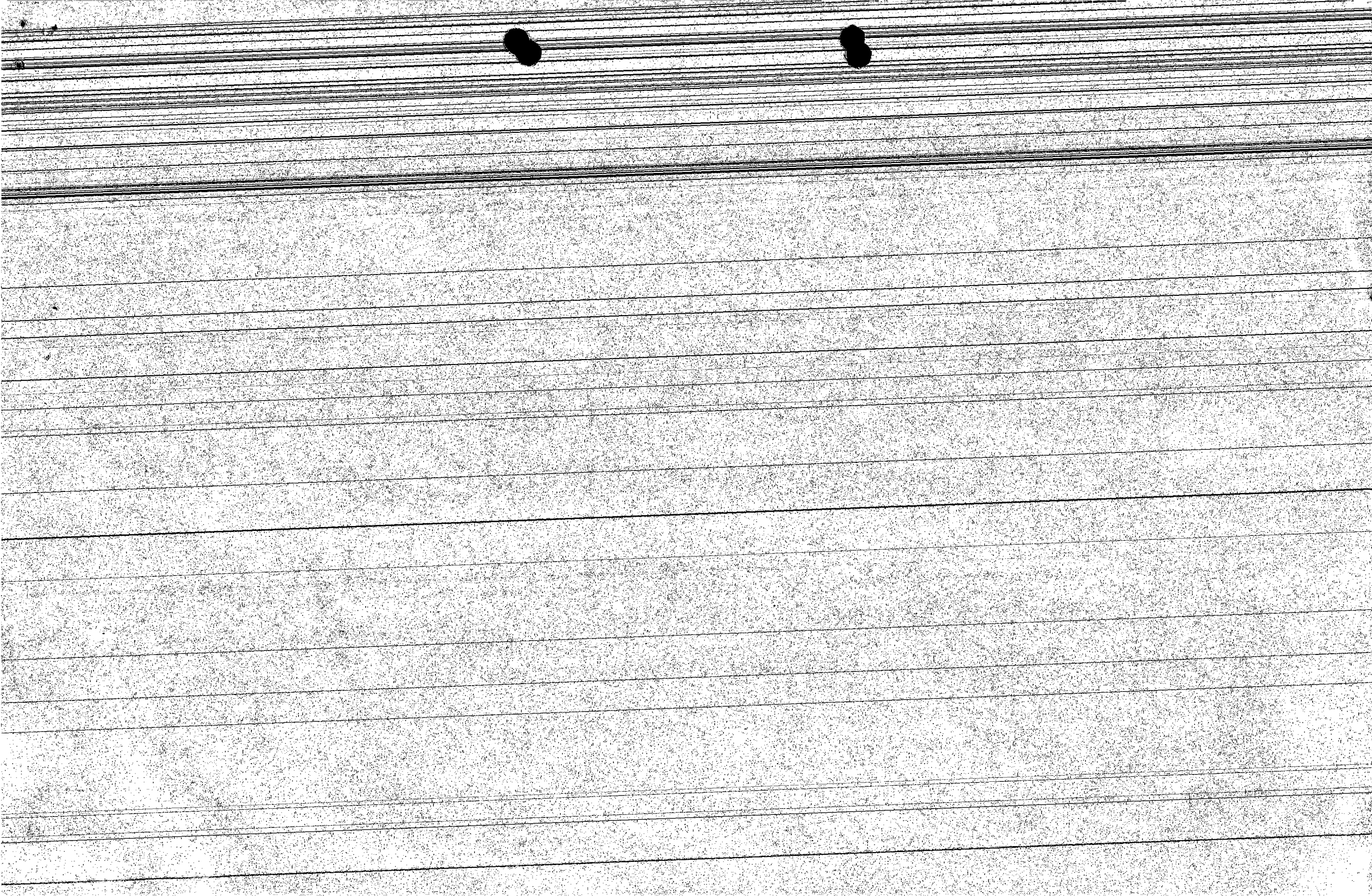
PRIMERO: Que mediante Resolución 53838 del 19 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "TIOFENOS SUSTITUIDOS, METODO PARA SU PRODUCCION, SU USO COMO UN MEDICAMENTO O REACTIVO DE DIAGNOSTICO Y UN MEDICAMENTO QUE LOS COMPRENDE".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de enero de 2009, bajo el número 04 120498 00014 - 0000, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., 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 transcribe el artículo 45 y el numeral 1.2.2.2.3 de la Circular Única y manifiesta "(...) De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el artículo 45 de la Decisión 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Países Miembros efectuar dos o más exámenes de patentabilidad antes de tomar una decisión final, la Circular Única al reglamentar dicha norma limitó dicha facultad a dos exámenes de patentabilidad máximo y condicionó el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capítulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

"En este orden de ideas, su Despacho debió emitir un segundo oficio de fondo y no negar directamente la solicitud sin permitir una retroalimentación por parte del solicitante más aún cuando el señor examinador incluye nuevos argumentos en contra de la claridad de la solicitud. Más específicamente, en el Oficio No. 9879, notificado por fijación en lista del 1 de agosto de 2008, el señor examinador informa, en el numeral 3.2 en cuanto a claridad de las reivindicaciones: "*Reivindicación 12 - 13: Medicamento o composición que puede ser aceptable en la medida en que la molécula sea nueva.*" aclaró que las reivindicaciones 12 - 13 equivalen a las nuevas reivindicaciones 4 y 5. Esto es, el examinador inicialmente no hizo ninguna objeción a la claridad de la reivindicación 13 (nueva 5) en cuanto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

a las 'muchas combinaciones de compuestos' que hace ahora en la Resolución, por el contrario dio a entender que probando la novedad de la molécula la reivindicación podría aceptarse. Así entonces, los argumentos por los cuales se niegan la reivindicación 5 son diferentes a los mencionados en el Oficio de fondo y por lo tanto con la Resolución 53838 se violó el derecho de defensa de mi representada pues no se le permitió refutar las objeciones y, en consecuencia, la posibilidad de superarlas."

En cuanto a la objeción sobre novedad el recurrente manifiesta que "(...) La comparación hecha en la resolución es equivocada toda vez que los radicales R7 y R8 no son equivalentes al radical Z de D1. Esta comparación no es posible ya que Z está dentro del anillo diazacicloalkileno y, R7 y R8 son substituyentes del anillo correspondiente."

Con el objeto de probar las diferencias existentes entre los compuestos de D1 y de la presente invención, el recurrente compara las formulas químicas expuestas en la presente solicitud y la formula química de la anterioridad D1. (Folios 222 y 223 del expediente)

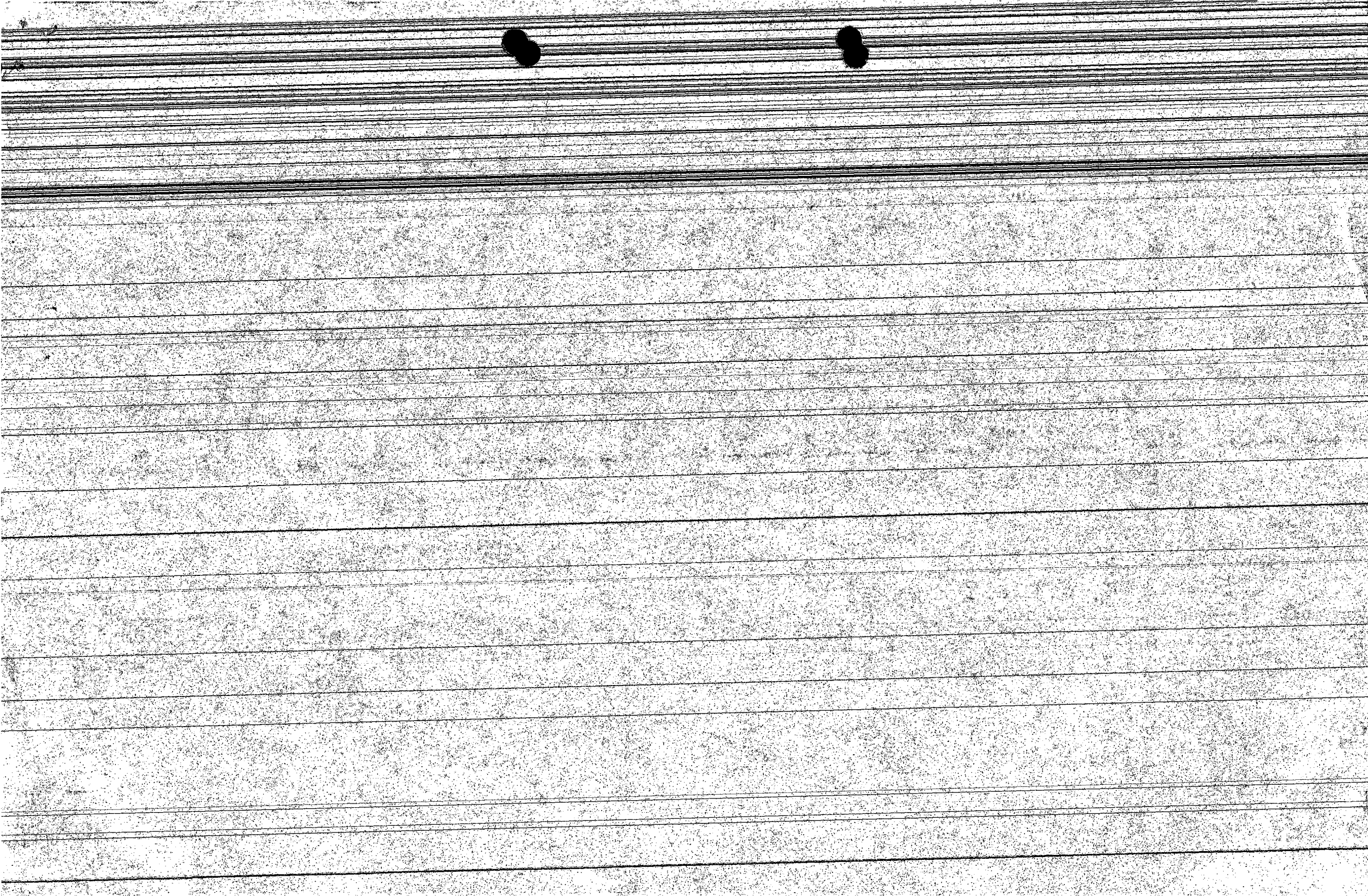
Y, continúa: "En conclusión, la fórmula (I) de acuerdo con la invención no puede superponerse con la fórmula (I) del documento D1. Es claro que no son equivalentes y que dadas las diferencias existentes debe reconocerse la novedad del compuesto de formula (I) y de las reivindicaciones dependientes.

"Reitero que los compuestos de la presente invención son estructuralmente muy diferentes al compuesto divulgado por D1 puesto que los compuestos de D1 presentan radicales menores R7 y R8 que no pueden formar un anillo de unión y, como consecuencia de esta diferencia los compuestos de D1 sólo muestran efectos inhibidores de NHE y no de NH3 como si lo hacen los compuestos reivindicados por el solicitante."

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

De otro lado, el artículo 16 prevé 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."

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se refiere a compuestos potentes inhibidores de intercambiador sodio/proton NHE3, útiles para prevenir o tratar trastornos respiratorios y ronquidos, como hipotensores, antiaritmicos, enfermedades inducidas por sucesos isquémicos y/o repercusión, entre otros.

Ahora bien, en primer término argumenta el recurrente, que la resolución de negación viola el derecho de defensa del solicitante al no poder refutar las objeciones efectuadas, debido a que en el primer oficio de fondo no se hizo ninguna objeción a la claridad de la reivindicación 13 (nueva 5) en cuanto a las muchas combinaciones de compuestos, por el contrario se dio a entender que probando la novedad de la molécula la reivindicación podría aceptarse, sin embargo negó directamente la solicitud.

Sobre este punto en particular, este Despacho se permite manifestar que le asiste razón al recurrente, al comprobarse la novedad del compuesto por medio de las modificaciones a las reivindicaciones realizadas como respuesta al oficio 9879, motivo por el cual se hace necesario proporcionar al solicitante la oportunidad de manifestarse sobre las objeciones de claridad formuladas.

De otra parte, afirma el recurrente que considera que el compuesto es novedoso y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

que la comparación hecha por la Oficina es equivocada, toda vez que los radicales R7 y R8 no son equivalentes al radical Z de D1. Esta comparación no es posible, ya que Z (en la anterioridad) está dentro del anillo diazacioloalquileno y R7 Y R8 (en la solicitud) son sustituyentes del anillo correspondiente.

Se aclara al recurrente que revisado detenidamente el cuadro adjuntado para el examen de novedad, se observa que la comparación realizada en primera instancia fue equivocada, de tal forma que el compuesto podría considerarse nuevo, toda vez que en la anterioridad el Radical Z no es igual a los Radicales R7 y R8 de la Formula (I).

Finalmente, el recurrente sostiene que las diferencias entre los compuestos hacen que la anterioridad solamente muestre efectos inhibidores de NHE y no de NHE3 como la presente solicitud.

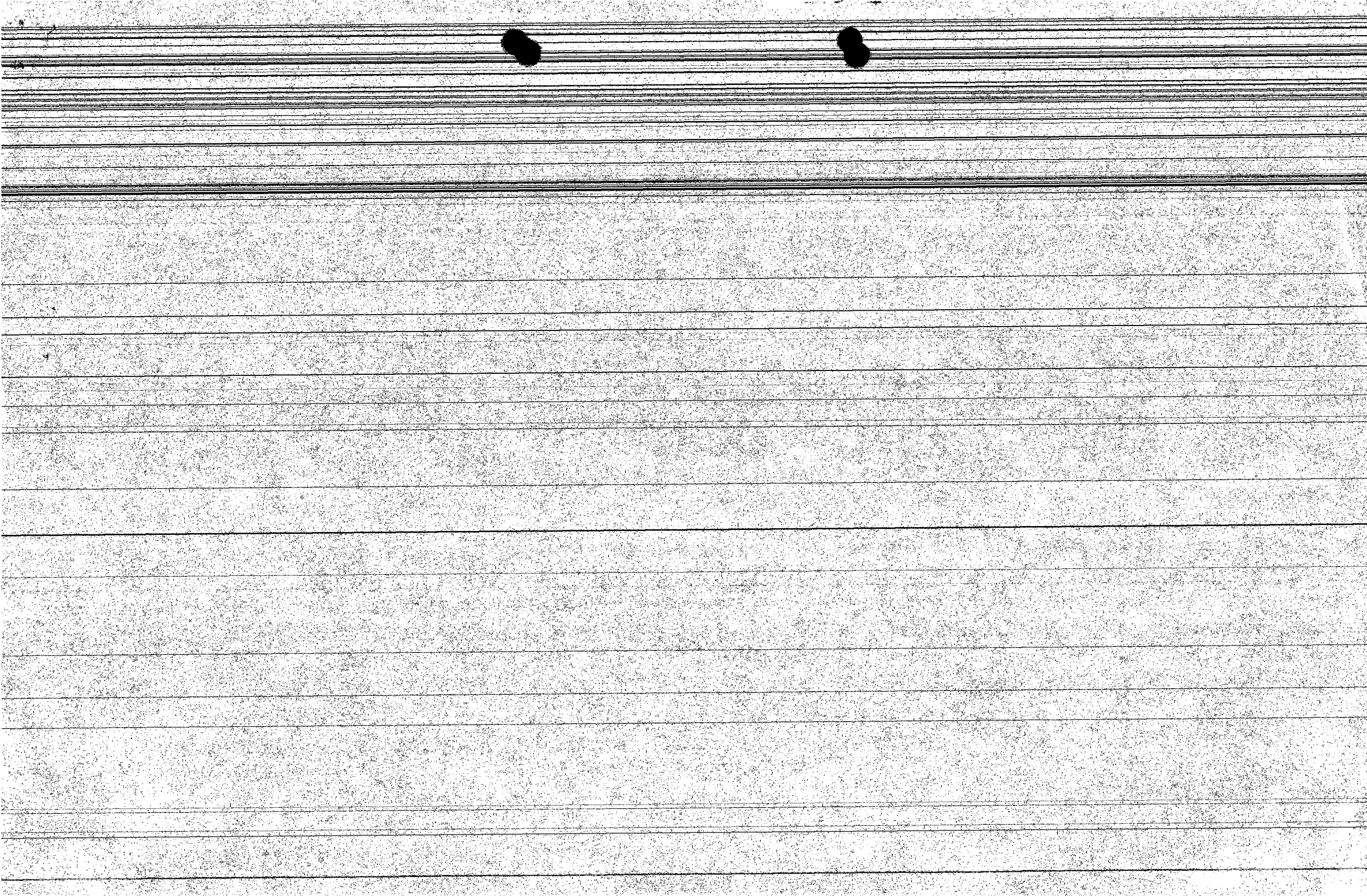
Al respecto cabe anotar, que no obstante haber dado la oportunidad de mostrar la actividad de los compuestos o bien sus efectos ventajosos contra la anterioridad desde el primer examen de fondo, no se adjuntaron evidencias, razón por la cual debe evaluarse el nivel inventivo de la invención, pues las moléculas de ambos documentos tienen unas diferencias que técnicamente no son relevantes y haría falta observar resultados que evidencien algún efecto inesperado de los compuestos con respecto al estado de la técnica o la actividad de los mismos para poder comparar, ya que ambos compuestos son explícitamente antihipertensivos.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera que el objeto de la invención en estudio si bien puede cumplir con el requisito de novedad aún no se ha establecido si cumple con el de nivel inventivo, requisito indispensable para la concesión de la patente, según lo ordenado en el artículo 14 de La Decisión 486, razón por la cual se hace necesario evaluarlo, pues, se reitera, no fue objeto de evaluación durante la actuación administrativa.

En consecuencia, analizados los argumentos del recurrente se advierte que es procedente revocar la resolución cuestionada, como quiera que le asiste la razón en relación a la claridad y novedad de la invención, por lo tanto se debe continuar con el trámite legalmente previsto para seguir evaluando la patentabilidad de la solicitud con respecto al capítulo reivindicatorio modificado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 53838 del 19 de diciembre de 2008, por medio de la cual se negó una patente de invención.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ²- 39489

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 120498

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, en consecuencia enviar el expediente a la División de nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con el estudio de fondo.

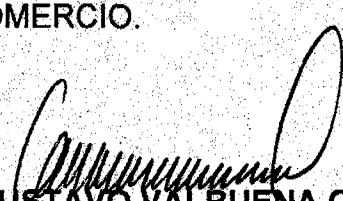
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 JUL. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7 A-09
Bogotá D. C.

202066

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la Resolución 38439 de fecha 31/07/2009
fue notificado mediante listado número 137
el día 17/08/2009 y deslizado el 20/08/2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá, D.C.,

Abogado
LUIS PATIÑO LEYVA
 Apoderado

ASUNTO	Radicación	04 - 120498
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	3555
	Folios	237

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional	PCT/EP03/05465		
Fecha de Presentación Internal	26/05/2003		

Mediante oficio N° 53838 notificado por fijación en lista de fecha 19 de diciembre del 2008, este Despacho procedió a la negación de la solicitud de patente **04120498** asumiendo que el compuesto que se pretende proteger no era nuevo, lo cual fue un error que se logró evidenciar analizando exhaustivamente los argumentos del solicitante en su respuesta, por lo tanto, **es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 53838 de fecha 19 de diciembre del 2008 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento, en los siguientes términos:**

1. Documentos estudiados

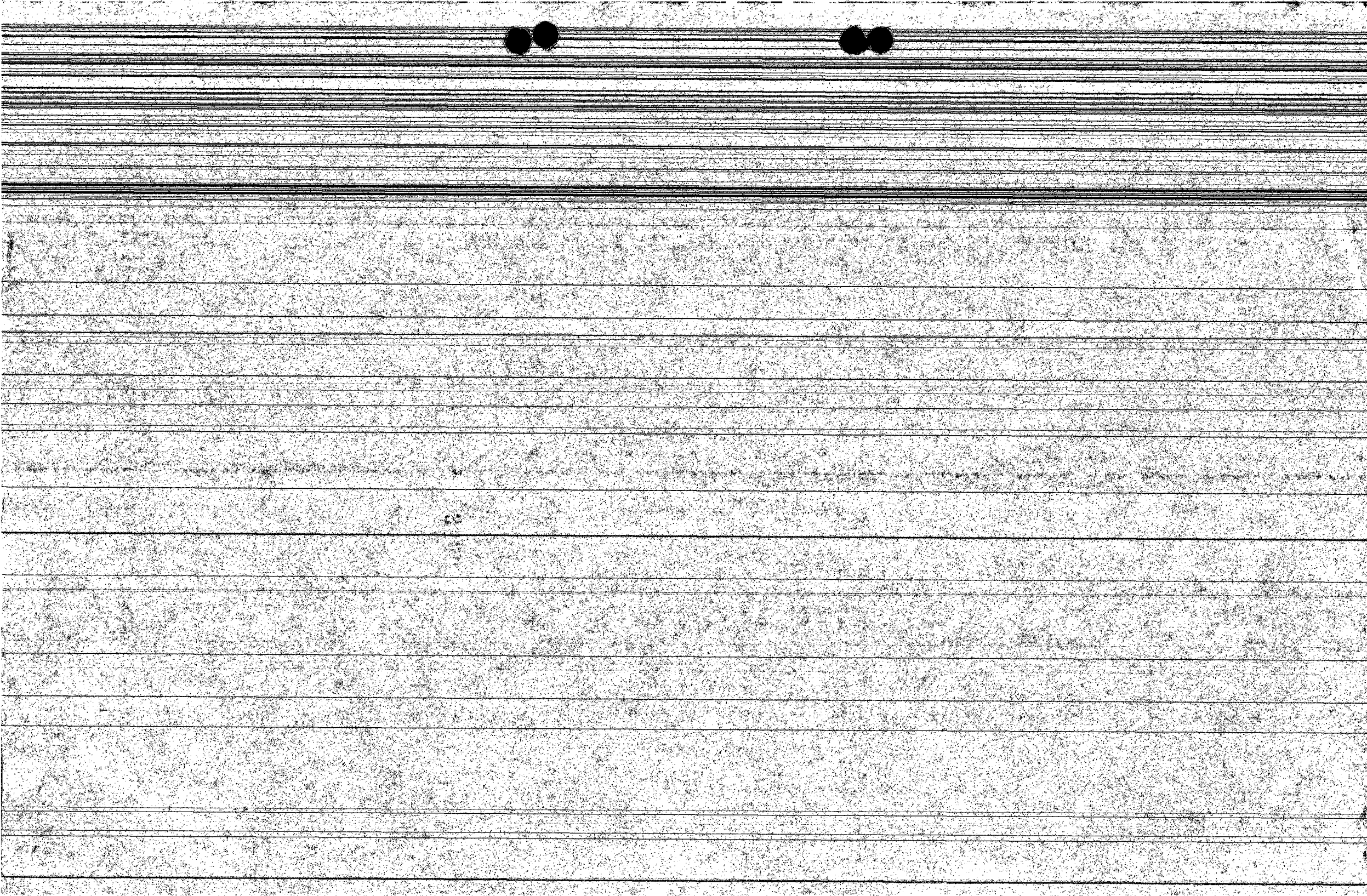
Descripción: Folios 56 a 123 y 178

Reivindicaciones: Folios 124 a 131 y 179 a 181 como se radicó inicialmente
 Folios 203 a 208 nuevo capítulo

Prioridad: Fecha: 4/06/2002, país: GE, número: 10224892.3

Respuesta del solicitante: Folios: 196 a 200 Respuesta artículo 45.
 Folios: 219 a 224 Recurso de Reposición

EXP 2004 120498



2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: Tiofenos sustituidos, método para su producción, su uso como un medicamento o reactivo de diagnóstico y un medicamento que los comprende. Número de folio: 1

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para prevenir o tratar trastornos respiratorios y ronquidos, para mejorar las vías respiratorias, para enfermedades graves y crónicas, 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 e infección por parásitos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de Tiofeno sustituidos de fórmula (I).

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K 31/4168

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Una vez revisado el capítulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

- Título: Se requiere al interesado ajustar el título de la solicitud estrictamente al compuesto que pretende proteger ya que aparece de forma muy general y eliminar protección para usos y métodos.
- La reivindicación 5 no son clara ni concisa dado que no se especifica con cuáles compuestos pretende combinar la fórmula (I), se puede deducir que se obtienen millones de combinaciones entre compuestos los cuales no están relacionados estructural, química y funcionalmente con la fórmula (I) reivindicada.

El objeto de la solicitud no es claro e incumple así mismo con el requisito de concisión, dadas las observaciones esbozadas en los numerales precedentes.

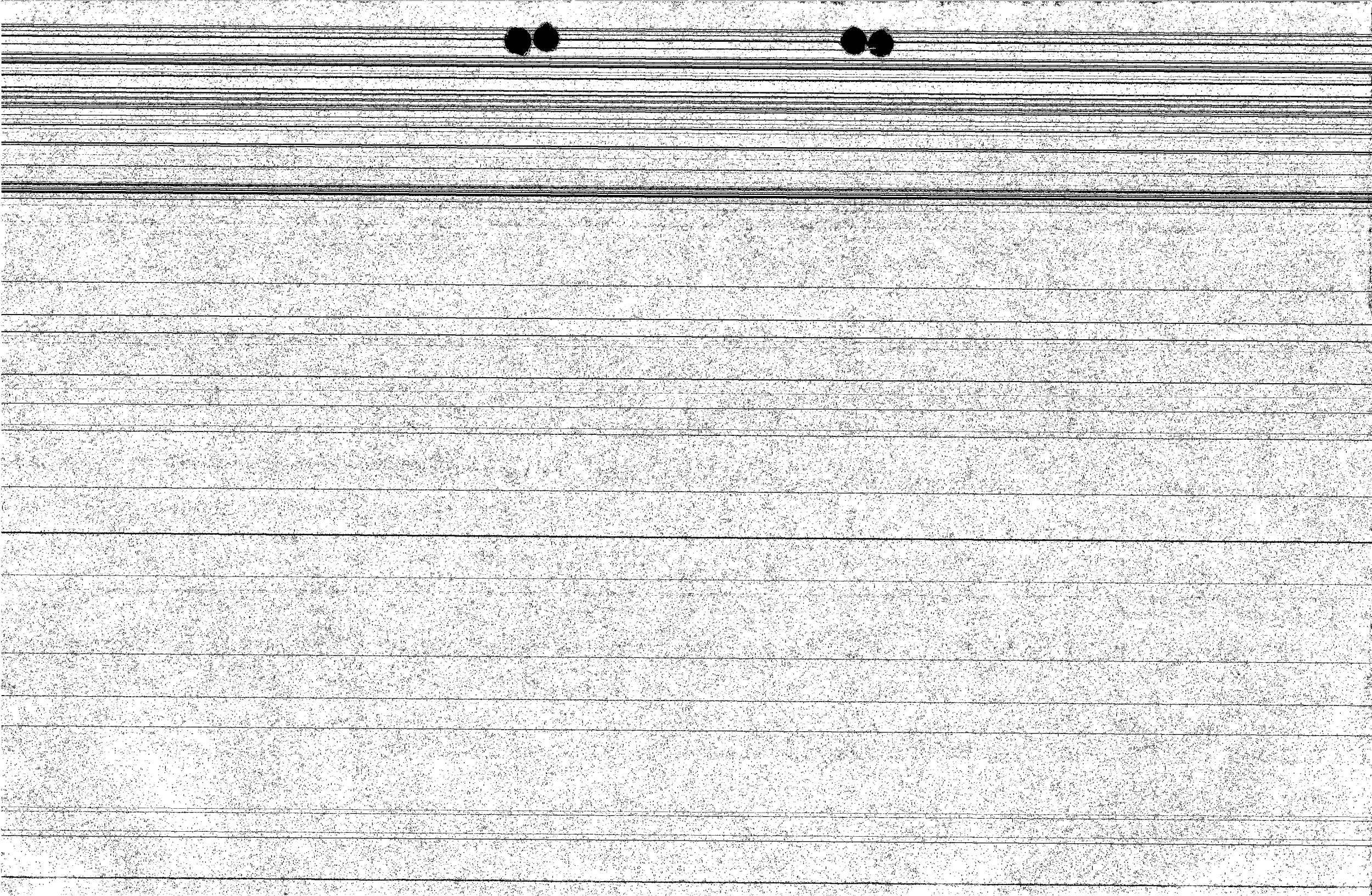
4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 2002/06/04

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes;

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D ₁	US 3758476	2 -(THIENYL-3'-AMINO)-1,3-DIAZACYCLOALKENES	11/09/1973



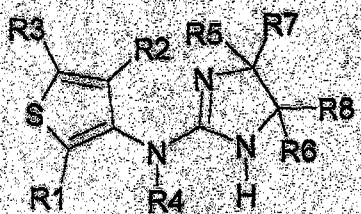
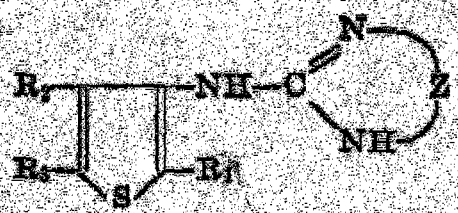
5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente Solicitud de Patente reivindica (1 - 3) un compuesto de fórmula (I), (4 - 5) medicamentos que comprenden un compuesto de fórmula (I) junto con portadores y aditivos farmacéuticamente aceptables que puede estar en combinación con otros compuestos o fármacos farmacológicamente activos.

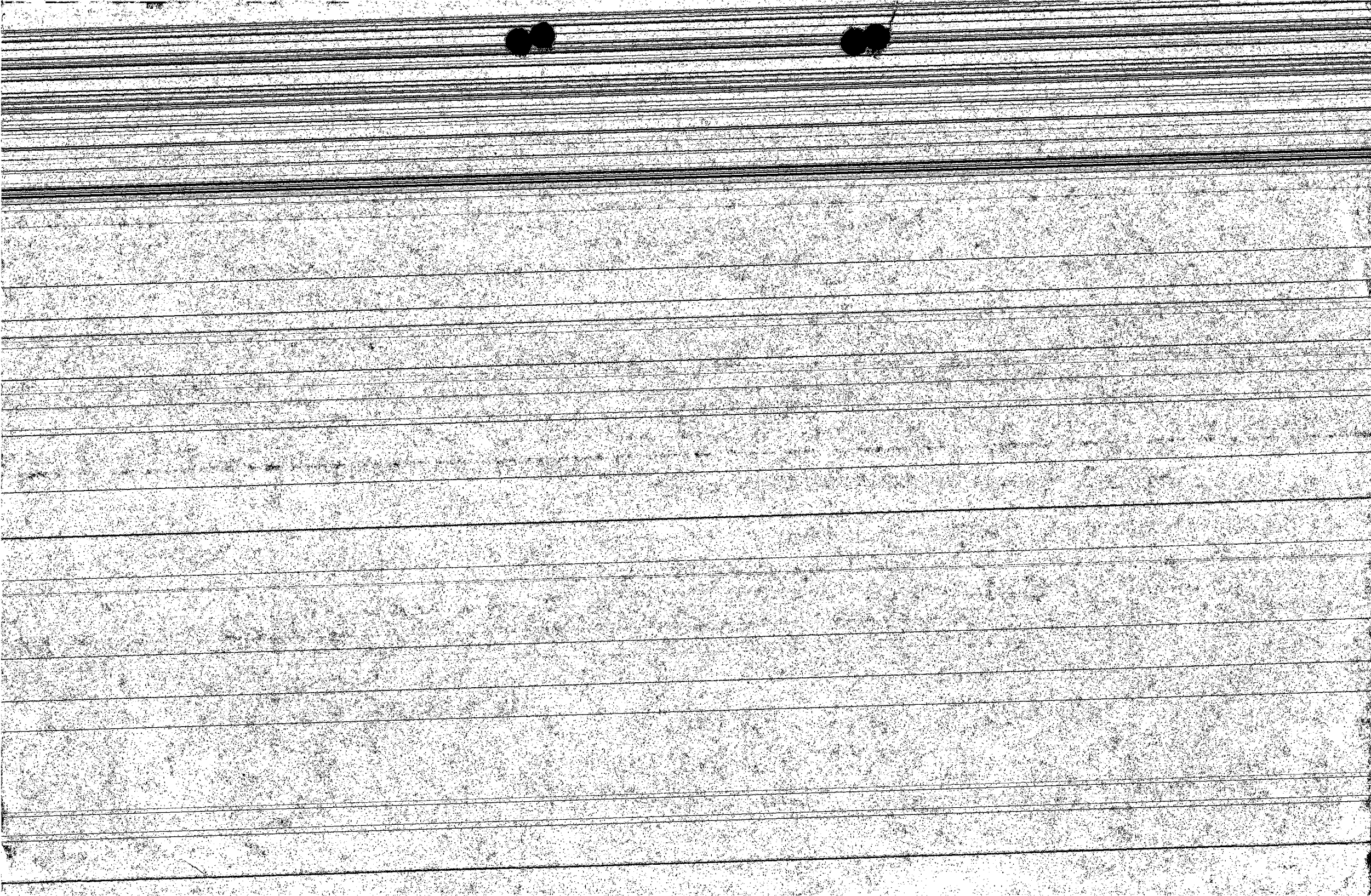
Dicho compuesto esta afectado por el siguiente documento del Estado de la Técnica:

D₁ enseña (ver folio 186 - 187 ln 65 - 66) compuestos 2-(tienil-3'-amino)-diazacicloalquenos de fórmula (1) con propiedades farmacológicas antihipertensivas entre otras.

TABLA 1				
SOLICITUD		ANTERIORIDAD (D ₁)		comparación
(I)		(1)		
R ₁	H, metilo, halógeno	R ₁	H, F, Cl, Br, I, alquilo inferior	IGUAL
R ₂	H, metilo, halógeno	R ₂		IGUAL
R ₃	H, halógeno	R ₃	H, F, Cl, Br, I	IGUAL
R ₄	H		H	IGUAL
R ₅	H, enlace		H, enlace	IGUAL
R ₆				IGUAL
R ₇	Cadena de alquileo 3-5 átomos de C	Z	Cadena de alquileo recta o bifurcada con 2-4 átomos de C	DIFERENTE
R ₈		F 186 ln 44-45		

La solicitud **diffiere con D₁** en los sustituyentes R₇ y R₈ con respecto al sustituyente Z de la anterioridad pero esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado.

No puede determinarse un efecto técnico que logre la diferencia con la anterioridad encontrada ya que no existe evidencia mediante una relación de comparaciones que permitan concluir que los compuestos y combinaciones reivindicadas son ventajosas con respecto al estado de la técnica por lo cual se asume que el efecto técnico es análogo a lo ya conocido puesto que los sustituyentes que logran la diferencia con respecto a estos compuestos son una derivación evidente de D₁.



237
287

Por lo tanto el **problema técnico objetivo** de la invención podría redefinirse en: "como lograr derivados de tiofeno sustituidos alternativos que actúen como hipotensores".

Por consiguiente resultaría obvio el diseño de este tipo de compuestos (1-3), y medicamentos (4-5) para un experto en la materia.

En conclusión, no se considera que la presente solicitud merezca reconocimiento de nivel inventivo.

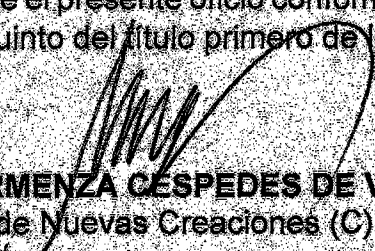
6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D ₁	US 3758476	1-5	NIVEL INVENTIVO

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
12 MAR. 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 500	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202087
------------------------------------	--

