

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de enero de 2005, bajo el número 05 003028 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS NOVEDOSOS DE PIRIDILETANOL (FENILETIL) AMINAS COMO INHIBIDORES DE LA BIOSÍNTESIS DE COLESTEROL, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SI2003/000021.

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 es patentable. 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 16 de diciembre de 2008 y el 6 de agosto de 2009, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Que mediante memorial presentado por el solicitante, se informa sobre el cambio de apoderado de la sociedad LEK PHARMACEUTICALS D.D., de esta manera la doctora DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN será la representante legal para todos los asuntos de propiedad industrial de la sociedad antedicha. Una vez analizados los documentos allegados por el solicitante, estos cumplen con los requisitos legales exigidos.

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 nuevas reivindicaciones 1 a 9 contenidas en los folios 130 a 133, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028

consideraciones:

1. Objeto de la invención

El problema planteado en la solicitud bajo estudio, es la necesidad de compuestos útiles para el tratamiento de hipercolesterolemia e hiperlipemia con una acción más dirigida en la terapia y con menos efectos secundarios que las sustancias conocidas.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados novedosos de piridiletanol-(feniletil)-amina, procesos para su preparación, composiciones y su uso para inhibir la biosíntesis del colesterol.

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 17 de julio de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud Internacional P-200200177.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 149 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 prioridad invocada respecto de la solicitud bajo estudio y relacionados con la materia reclamada:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación*
D ₁	US 6057371	SIGMA RECEPTOR LIGANDS AND THE USE THEREOF	2/05/2000
D ₂	EP 254856	PYRIDINATHANOLAMINDERIVATE	1987/06/16

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."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

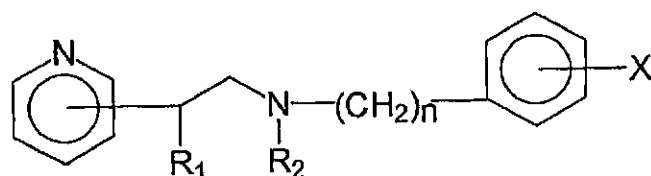
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente:

"(...) 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".

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la presente solicitud de patente de invención, reclama en sus reivindicaciones 1 a 7 un compuesto de fórmula (I):



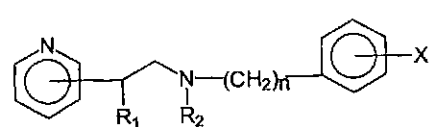
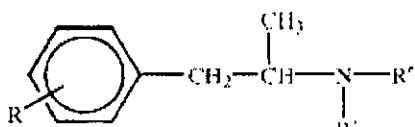
La reivindicación 8 reclama composiciones farmacéuticas.

La reivindicación 9 reclama un proceso para producirlo.

3.1. Estado de la técnica frente a la solicitud bajo estudio

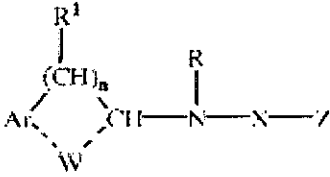
Ahora bien, en el estado de la técnica se encuentra que D1 enseña composiciones farmacéuticas que comprenden una cantidad efectiva de ciertos ligandos del receptor sigma para pacientes que requieran tratamiento. Así mismo, revela nuevos ligandos del receptor sigma (ver folios: 101-110).

De esta manera, se tiene que la fórmula I reivindicada se sobrepone con la fórmula de D1, pues ya se conocía en el estado de la técnica y los elementos característicos del compuesto reivindicado habían sido divulgados previamente en el estado de la técnica, como se puede observar a continuación:

TABLA 1				
SOLICITUD		ANTERIORIDAD (D ₁)		Comparación
(I)		(Tabla 1) (R ₁)		

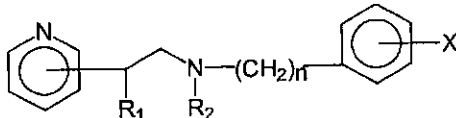
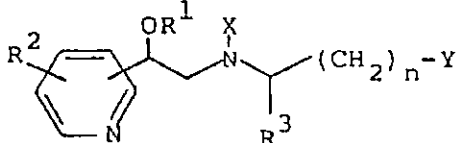
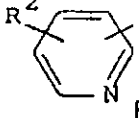
REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028

				
		Z	heteroaril	IGUAL
		R'' o X	(CH ₂) _q	IGUAL
	R ₁ = H		H	IGUAL
R ₂	H, alquilo	R'	H, alquilo	IGUAL
n	1-4		CH ₂ -CH	IGUAL
X	H, F, Cl, Br, grupo hidroxilo, trifluorometilo, 3,4-di-Cl-2,4-di-Cl o alcoxilo inferior	R	H, alquilo, alcoxi, F, Cl, Br, =O	IGUAL

Como se puede observar, el objeto de la solicitud, tal como aparece en las reivindicaciones 1 a 8, no es nuevo.

De la misma forma, la fórmula I reivindicada se sobrepone con la fórmula de D2, pues ya se conocía en el estado de la técnica y los elementos característicos del compuesto reivindicado ya habían sido divulgados previamente en el estado de la técnica según la tabla 2:

TABLA 2				
SOLICITUD		ANTERIORIDAD (D ₂)		Comparación
(I)				
			 R ² = H	IGUAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028

En el caso que nos ocupa, el examinador está afirmando que el sustituyente Z es



equivalente a la estructura

Simplemente por tartarse de un heteroarilo. Lo que el examinador está pasando por alto es que la anterioridad D1 no menciona que el sustituyente Z comprenda un heteroarilo con nitrógeno como parte de la molécula, lo que cualquier técnico con habilidad ordinaria en la materia conoce como piridina".

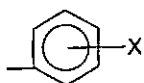
Frente a lo anterior, es preciso aclarar que no puede reconocerse que el compuesto sea nuevo, ya que lo único que realiza la solicitud es seleccionar compuestos de los que ya había previamente enseñado D1 al mencionar el grupo heteroarilo que corresponde por definición a compuestos como la piridina.

Ahora bien, cualquier técnico medio en la materia sabe que una piridina es un heteroarilo y que al mencionar la palabra heteroarilo, cualquiera podría inmediatamente relacionarlo con una piridina, el hecho de que la anterioridad D1 proponga compuestos adicionales por medio de otras posibilidades de sustituciones para los radicales de su molécula que según el solicitante informa, no podrían ser sustituidos, de tal forma que se llegue a lo reivindicado por la solicitud, no implica que la solicitud pueda eventualmente considerarse nueva, basta con que la solicitud sí contenga compuestos dentro de lo que pretende proteger que estén contenidos dentro de lo previamente sugerido por la anterioridad D1 para que se vea afectada su novedad.

Es de aclarar que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala el solicitante que *"prosiguiendo con el estudio de novedad presentado por el examinador, pasaremos a analizar la comparación de la presente solicitud y la anterioridad D2.*

El examinador basa su objeción, particularmente, en el hecho que la estructura:



de la presente solicitud, es equivalente a la estructura:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-003028



De D2, lo cual no es cierto y evidencia, nuevamente, un análisis incorrecto de la novedad. Como se puede apreciar por lo establecido en D2, el sustituyente R corresponde a R° o a OR, donde R° solo puede ser alquilo, COR⁴ o CHCOR⁴, nunca H. Por lo tanto, ninguno de los sustituyentes divulgados para R en D2 permite obtener la estructura de la presente solicitud."

Es preciso aclarar, que lo afirmado por el solicitante no es cierto, ya que en D2 el sustituyente R corresponde a R° o a OR" donde R° solo puede ser alquilo, COR₄ o CHCOR₄ y nunca H.

El solicitante afirma que "el sustituyente R toma la opción de ser R° y que este radical nunca podría ser Hidrógeno (H)".

Frente a lo anterior, es preciso aclarar que el mismo sustituyente R también puede ser OR" en donde R" sí puede ser H y además también puede ser (CH₂)₁₋₆-OH, lo cual lo hace idéntico a la solicitud, ya que en la solicitud si bien X puede ser Hidrógeno (H) estando solo, también puede tomar las opciones de ser un grupo hidroxilo, o un grupo alcoxilo inferior, que tomado de la manera general como se reivindica queda afectado por novedad al caer dentro de los compuestos que ya se han enseñado en D2.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS NOVEDOSOS DE PIRIDILETANOL (FENILETIL) AMINAS COMO INHIBIDORES DE LA BIOSÍNTESIS DE COLESTEROL, PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman en su calidad de apoderada de la sociedad Lek Pharmaceuticals D.D., 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 773

Por la cual se niega una patente de invención

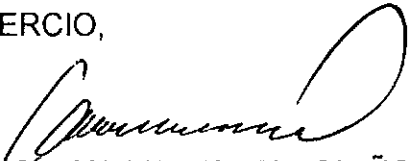
Rad. N° PCT/05-003028

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

20 ENE. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora.
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86-53 piso 6, edificio Segovia
Bogotá D.C.
202069

9.