

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolución No. 773 del 20 de enero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS NOVEDOSOS DE PIRIDILETANOL (FENILETIL) AMINAS COMO INHIBIDORES DE LA BIOSINTESIS DE COLESTEROL, PROCESOS PARA SU PREPARACION, Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que los derivados de piridiletanol-(feniletil)-amina, el procedimiento para su preparación, las composiciones y usos para inhibir la biosíntesis del colesterol han sido previamente divulgados por el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de febrero de 2010, con el número 05-003028-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de LEK PHARMACEUTICALS D.D., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente afirma que, fundamentalmente, su recurso se basa en que el examinador no realizó un análisis apropiado del arte previo y negó la solicitud basándose en apreciaciones subjetivas, sin sustento técnico alguno.

De esta manera, la recurrente señala, con relación a la anterioridad D1, que en ninguna parte de dicho documento se menciona específicamente que el heteroarilo comprenda el nitrógeno como uno de los heteroátomos seleccionados ni que el nitrógeno sea el heteroátomo seleccionado para los compuestos allí divulgados. Agrega, que el examinador ignora la Decisión 486 y la jurisprudencia, donde se establecen los parámetros para evaluar la novedad y que para que sea afectada la novedad se requiere que todas y cada una de las características de la invención se encuentren contenidas en el estado de la técnica.

Por otra parte, la recurrente trae a colación la sentencia No. 6-IP-89 del Tribunal Andino de Justicia y, al respecto, señala que: "Para que la invención pierda su

Página 1 de 7

39732

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”.

Afirma la recurrente, que lo anterior “se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en el documento o anterioridad señalada (...)”.

A continuación, la recurrente menciona el artículo 16 de la Decisión 486 y señala que, como mínimo, la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

“- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL Y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio” (FI. 163).

Al respecto, la recurrente argumenta que la anterioridad D1 no menciona de manera específica el nitrógeno como un heteroátomo seleccionado y que la afirmación del examinador, relacionada con que la mención de un heteroarilo implica la presencia de piridina, es errónea y no corresponde con lo establecido por la jurisprudencia respecto al estudio de la novedad.

“En este orden de ideas, es evidente que aunque D1 establece la posibilidad que Z sea un heteroarilo en general, ni en las reivindicaciones ni en la descripción de dicha solicitud se indica que dicho heteroarilo sea nitrógeno. Siendo así es claro que D1 no cumple la premisa de contener la TOTALIDAD de los elementos que caracterizan como novedosos la invención que acá se reivindica” (FI. 163).

Con relación a la anterioridad D2, la recurrente también argumenta que la novedad debe ser absoluta. Afirma, que dicho documento sólo cubre un caso específico para una sustitución en particular y no comprende todas y cada una de las características de la invención, según lo establece la norma. Agrega, que de hecho, las reivindicaciones 4, 5 y 6 X es limitado a EtOH, compuesto que no se encuentra dentro de los divulgados por la anterioridad D2.

Con el fin de sustentar sus argumentos, la recurrente cita apartes del Manual Andino de Patentes, señalando que es claro que dicho Manual no es un marco

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

normativo, pero ante la inexistencia de parámetros para analizar la novedad en la Decisión 486, es esencial contar con una guía que permita a los examinadores estandarizar como se debe evaluar la novedad.

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo referencia al numeral 9.4.3. del mencionado Manual, sobre la "[n]ovedad respecto de expresiones generales y rangos", afirmó la recurrente que *"considerando la información anterior es claro que históricamente la posición de esa oficina ha sido la de considerar que una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico. Para el caso que nos ocupa, la clase general o genérica heteroarilo de ninguna manera puede destruir la novedad de un elemento particular de la clase, como es aquel en que el heteroarilo es nitrógeno y el heteroarilo es piridina, pues la información contenida en D1 no hace alusión ni a dicho heteroátomo ni a la piridina. Es más, ninguno de los ejemplos específicos de compuestos cubiertos con la fórmula reportada en D1, los cuales son mencionados explícitamente en las reivindicaciones 3 y 7 de D1 se refieren a compuestos donde Z sea piridina (...)"* (Fl. 164).

Continúa señalando que *"[l]a anterioridad D2 solo cubre un caso específico para una sustitución en particular y no comprende todas y cada una de las características de la invención (...). De hecho, en las reivindicaciones 4, 5 y 6, X es limitado a EtOH, compuesto que no se encuentra dentro de los divulgados por la anterioridad D2. La novedad no se estudia respecto a una sola reivindicación, se estudia respecto a la totalidad del capítulo reivindicatorio"*.

Adicional a lo anterior, la recurrente nuevamente, con base en el Manual Andino de Patentes, señala que: *"[p]ara el caso que nos ocupa, nuevamente el examinador se aleja de un estudio correcto del nivel inventivo pues realiza una selección en varias listas de varios substituyentes para llegar al objeto reclamado en la presente solicitud. Así las cosas, selecciona R1, R2, X, R3 y Y de varias listas que comprende varias alternativas. Siendo así, es evidente que este es una invención de selección que cumple con el requisito de novedad pues para llegar al objeto reivindicado ha sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 substituyentes"* (Fl. 165).

Finalmente, la recurrente señala que la Superintendencia debe tener en cuenta que no puede variar a su capricho la posición sobre un mismo tema al acomodo de cada situación, pues genera inseguridad a los administrados que no saben que posición tiene esta Entidad sobre el punto.

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

La recurrente afirma, con relación a la anterioridad D1, que en ninguna parte de dicho documento se menciona específicamente que el heteroarilo comprenda el nitrógeno como uno de los heteroátomos seleccionados ni que el nitrógeno sea el heteroátomo seleccionado para los compuestos allí divulgados y que para que sea afectada la novedad se requiere que todas y cada una de las características de la invención se encuentren contenidas en el estado de la técnica.

Para dar respuesta a lo anterior, es preciso observar la tabla que obra en el folio 170 del expediente en cuestión, que compara los elementos técnicos esenciales de la solicitud con el documento D1. Dicha tabla, permite concluir que la anterioridad D1 comprende todas las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados por la solicitud, de tal manera que, contrario a lo que argumenta la recurrente, dicho documento divulga la totalidad de la invención.

Sobre los argumentos de la recurrente relacionados con la novedad de la solicitud, respecto de la anterioridad D2, la tabla que obra en los folios 174 y 175, donde se comparan los elementos técnicos del objeto de la solicitud con aquéllos divulgados por la anterioridad D2, demuestra que dicho documento comprende igualmente todas y cada una de las características de los compuestos reclamados, razón por la cual estos compuestos no son nuevos.

De esta manera, tal como se le comunicó al solicitante en el desarrollo del trámite de solicitud de patente de invención, los elementos o características técnicas esenciales del objeto de su solicitud se encuentran divulgados totalmente en el estado de la técnica.

Así las cosas, comparando el objeto de la solicitud en estudio con el estado de la técnica, no se observa un aporte técnico a la misma, porque los compuestos reivindicados han sido previamente divulgados en D1 y D2.

Al respecto, la recurrente trae un aparte de la interpretación prejudicial No 6-IP-89, donde se señala que "[p]ara que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que *TODA ELLA, ha de estar contenida en el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*", apreciación que la recurrente llama "*novedad absoluta*". Sin embargo, es preciso dar claridad a dicha expresión.

La novedad absoluta, diferente a lo que entiende la recurrente, se refiere a que la invención no haya sido divulgada o hecho accesible al público en cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, así como con independencia del número de personas a que haya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

alcanzado y el conocimiento efectivo de éstas¹.

De esta manera, el concepto de novedad absoluta no se refiere a que toda la invención, para su afectación, deba estar divulgada en el conjunto de conocimientos existentes, sino que corresponde a que la invención, para que cumpla con el requisito de novedad, no debió haber sido accesible al público en cualquier medio o lugar.

Por su parte, con relación a los argumentos de la recurrente relacionados con la *"novedad respecto de expresiones generales y rangos"*, para lo cual trae apartes del Manual Andino de Patentes, cabe señalar, en primer lugar, que esta Entidad ha sostenido que dicho Manual no constituye un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud, 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. No obstante lo anterior, dado que la recurrente lo cita, se hace necesario indicar que la novedad de todas formas se ve afectada, si la invención que se pretende proteger corresponde a un elemento específico previamente divulgado de manera general por el estado de la técnica, pues dicho elemento, se reitera, ya se encuentra comprendido en el estado de la técnica.

Por lo demás, cabe anotar que las estructuras que la recurrente compara bajo la denominación de similares realmente son iguales, tal como se observa en las comparaciones realizadas en las tablas contenidas en los folios 170, 171, 172, 174 y 175, de las cuales se concluye que la molécula de la solicitud en estudio está comprendida en D2, o sea, el fenilo está sustituido con hidroxilo y alcoxilo tanto en la anterioridad como en la solicitud en estudio, sólo que en ésta fue representado de forma deslocalizada de tal manera que toma cualquier posición indiscriminadamente en el fenilo, incluyendo la posición *"para"* tal como está representado en D2.

La recurrente afirma, con relación a lo establecido en el numeral 9.4.4.1. del Manual Andino de Patentes, que su solicitud corresponde a una invención de selección, que cumple con el requisito de novedad, pues para llegar al objeto reivindicado ha sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 substituyentes. Lo anterior, con el propósito de restablecer la novedad de su solicitud. Sin embargo, como ya se observó anteriormente, su invención está contenida tanto en el documento D1 como en el documento D2.

¹ Proceso 194-IP-2007
Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

No obstante lo anterior, es preciso señalar, con relación a las invenciones de selección, como lo llama la recurrente, que éstas corresponden a materia ya divulgada previamente, por que como su nombre lo indica, es una selección de algún o algunos elementos divulgados por el estado de la técnica.

Al respecto, es preciso recordar el artículo 16 de la Decisión 486, al señalar 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"*.

De esta manera, el objeto reclamado en la solicitud, tal como se argumentó previamente, está divulgado por el estado de la técnica, incumpliendo así con el requisito de novedad, exigido por la normatividad andina.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho no está de acuerdo con la recurrente, cuando argumenta que el examinador no realizó un análisis apropiado del arte previo al negar la solicitud basándose en apreciaciones subjetivas sin sustento técnico alguno, pues, como se ha observado en trámite correspondiente, los análisis de patentabilidad están debidamente realizados y corresponden a las disposiciones de la normatividad que rige la materia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 773 del 20 de enero de 2010, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada "DERIVADOS NOVEDOSOS DE PIRIDILETANOL (FENILETIL) AMINAS COMO INHIBIDORES DE LA BIOSINTESIS DE COLESTEROL PROCESOS PARA SU PREPARACION, Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de LEK PHARMACEUTICALS D.D., o a quien haga sus veces,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 39732

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. PCT/05-003028

entregándole copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 JUL. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D.C.

202067