

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 9 4 0 0
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de noviembre de 2005, con el No. 05112440, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de H. Lundbeck A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE 4-(2-FENILSULFANIL-FENIL)-PIPERIDINA COMO INHIBIDORES DE RECAPTACIÓN DE SEROTONINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/DK2004/000244 del 2 de abril de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto de la solicitud.

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 a la solicitante mediante Oficio No. 16178, notificado el 19 de diciembre de 2008 y Oficio No. 6449, notificado el 14 de mayo de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad, concisión, sustento y suficiente divulgación de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486. De igual manera, mediante los mencionados Oficios, se requirió a la solicitante para que se pronunciara sobre los métodos de tratamiento reivindicados y la ausencia de novedad.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 13 de marzo de 2009 y 11 de agosto de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 16178 y 6449, respectivamente. En sus escritos la solicitante presenta argumentos a favor de la patentabilidad del invento y allega nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales cumplen con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486.

JLL

59400

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 94 00
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

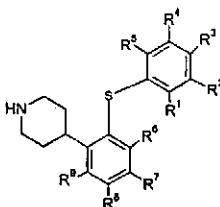
QUINTO: Que con el escrito radicado el 11 de agosto de 2010, la doctora Luz Clemencia de Páez presentó sustitución de poder otorgada a su favor por el doctor Emili Ferrero, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

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."

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 319 y 320, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a un compuesto representado por la fórmula general I:



Las reivindicaciones 1 a 11 reclaman un compuesto de fórmula general I o una de sus sales.

Y la reivindicación 12 se refiere a una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula I o una de sus sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables y, por lo menos, un diluyente aceptable farmacéuticamente.

El problema técnico planteado es la necesidad de obtener nuevos compuestos inhibidores de recaptación de serotonina que sean útiles en el tratamiento de trastornos afectivos, como depresión y ansiedad. (Fls. 236-237)

Para solucionar dicho problema, la solicitud en estudio proporciona el compuesto reivindicado.

JLL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 59400
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

7.2. Determinación del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de abril de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de las solicitudes DK PA200300520 y US 60/460,528, respectivamente.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 327 y 328 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento CO 0439958, titulado "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA", publicado el 4 de octubre de 2001 (antes D2, en adelante D1), anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

7.3. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende *"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"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 59400
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

se examina, ha sido publicado.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla”¹.

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los siguientes términos:

“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” (SALVADOR, Jovani Carmen, “ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.). 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.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información”².

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de novedad, tal como puede concluirse de la comparación de elementos técnicos presentados a continuación:

200

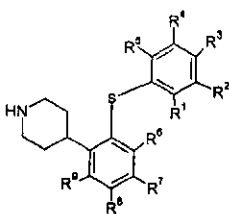
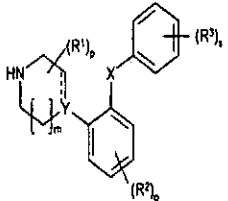
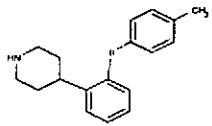
1 Proceso 41-IP-2006
2 Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 59400

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

SOLICITUD	D1
Un Compuesto de formula general I  Con radicales R¹ a R⁹ de acuerdo al capítulo reivindicatorio	un compuesto de formula general I  Y: CH p: 0 m: 1 X: S q: 0-4 s: 0-5 R²: H, Halógeno, alquiloC₁₋₆, alquilC₁₋₆oxi ó halo-alquiloC₁₋₆ R³: Halógeno, alquiloC₁₋₆, alquilC₁₋₆oxi, OH-alquiloC₁₋₆, halo-alquiloC₁₋₆ ó halo-alquilC₁₋₆oxi (Folios 304-306; pág. 4-6) Siendo formas preferidas de la invención donde p:0, m:1, R₂: -CF₃ ó alquiloC₁₋₆, R₃: halógeno, alcoxiC₁₋₆, alquiloC₁₋₆ ó -CF₃ (folios 323-324; pág. 6-7). Así, tal compuesto de Formula I genera en una opción de la invención compuestos como el del ej. 5a (folios 325, 326; pág. 8 y 29) donde el fenilo unido a la piperidina no está sustituido (cuando q:0); pero, en otra opción preferida de la invención tal compuesto tiene dicho fenilo sustituido por -CF₃ ó alquiloC₁₋₆ (folio 324; pág.7) (como en la solicitud).  ej. 5a: 4- [(4- methylphenyl) sulfanyl] phenyl} piperidine

Como se observa, el compuesto de formula general I reclamado en la presente solicitud se encuentra contenido en el alcance del compuesto de formula I divulgado en D1, el cual además revela sus composiciones farmacéuticas. (Fl. 306)

En consecuencia, la materia objeto de solicitud ya ha sido revelada en su totalidad por D1, motivo por el cual, al tenor del artículo 16 de la Decisión 486, no cumple con el requisito de novedad.

JCC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 59400
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

7.4. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

Respecto al nuevo capítulo reivindicatorio, la solicitante indica que "[l]as anteriores reivindicaciones 2, 4, 6, 7, 9, 13, 17, 19 y 21 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio... De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho". (Fl. 314)

Al respecto, la Oficina aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio y lo calificó de conformidad con lo prescrito en la Decisión 486.

Sobre la novedad, la solicitante señala que la materia del actual pliego reivindicatorio es novedosa sobre D1, ya que éste sólo presenta un compuesto piperidina sencillo (ej. 5a) y que la novedad de la solicitud se observa en la limitación realizada, en donde 2 a 4 sustituyentes en el(los) anillo(s) fenilo(s) pueden seleccionarse entre cualquiera de R¹ a R⁹ (diferentes a H) y los demás sustituyentes son H. Así, D1 no es una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención por no revelar todas y cada una de las características de la invención. (Fl. 314)

En relación con lo anterior, es necesario aclarar que no obstante la limitación de la materia realizada en el capítulo reivindicatorio modificado, D1 continúa desvirtuando su novedad al no existir diferencias estructurales entre el compuesto de formula I solicitado y el compuesto de formula I de la anterioridad, ya que los compuestos de la solicitud con 2-4 sustituyentes de los señalados (diferentes de H) en el(los) anillo(s) fenilo(s), también se encuentran cubiertos por el alcance de D1 dado que q: 0-4 y s: 0-5 y que en las formas preferidas de D1 se indica p:0, m:1, R₂:-CF₃ ó alquiloC₁₋₆, R₃: halógeno, alcoxiC₁₋₆, alquiloC₁₋₆ ó -CF₃. (Fls. 323-324)

Confirmando lo anterior, es evidente que no existe diferencia entre la solicitud y D1, de manera que la materia reclamada no es nueva.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 5 94,00

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/05 - 112440

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE 4-(2-FENILSULFANIL-FENIL)-PIPERIDINA COMO INHIBIDORES DE RECAPTACIÓN DE SEROTONINA".

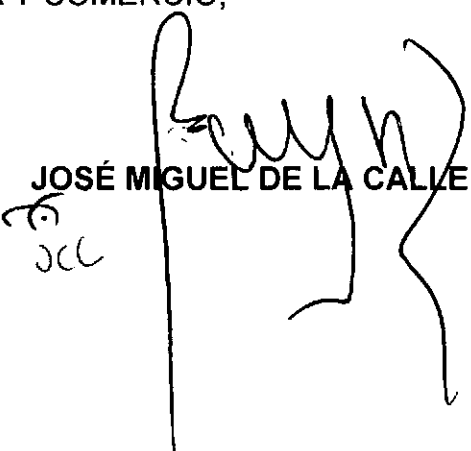
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderado de H. Lundbeck A/S, o a quienes haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

28 OCT. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 N° 72 – 35
Bogotá D.C.

202068