

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

RESOLUCIÓN N° 19122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

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 29 de septiembre de 2005, bajo el número 05 - 098784, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERISTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE METODO DE PRODUCCION, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO Y SU USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/002690 del 16 de marzo de 2004.

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 14 de marzo de 2006, 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 10 de febrero de 2009, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, modificó el título de la solicitud a: "NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCIÓN, Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO", y 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."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19122

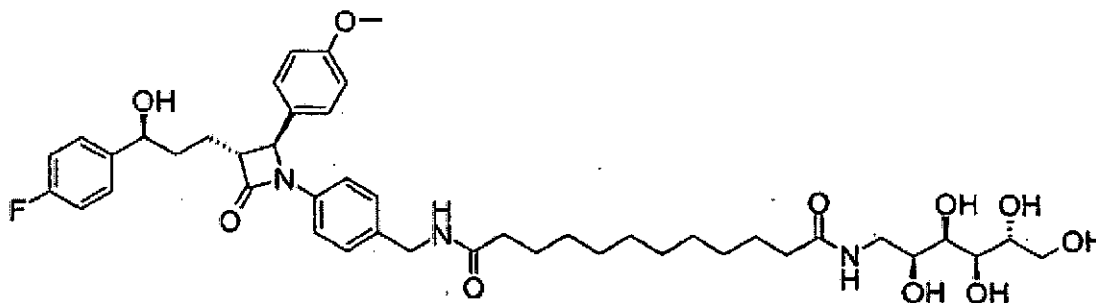
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 119 a 121, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se refiere a un compuesto derivado de difenilazetidionona de fórmula (I) y sus composiciones farmacéuticas.



El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de proveer un nuevo compuesto derivado de difenilazetidionona que tenga una solubilidad y una estabilidad incrementada, y asegure una mejor disponibilidad en el sitio de acción.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) y sus sales, así como sus composiciones farmacéuticas.

Concretamente, la reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) o sus sales farmacéuticamente aceptables.

Las reivindicaciones 2 a 4, se relacionan con un medicamento que comprende un compuesto según la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 5 a 7, se refieren a intermedios de fórmula III, IV y V.

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 1 de abril de 2003, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 103 14 610.5.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en los folios 122 y 123 del expediente en estudio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **Nº 1 9 1 2 2**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

2.2. 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 2002137689	Novel diphenylazetidinones, process for their preparation, medicaments comprising these compounds and their use	2002-06-27

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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."

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.

"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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19122

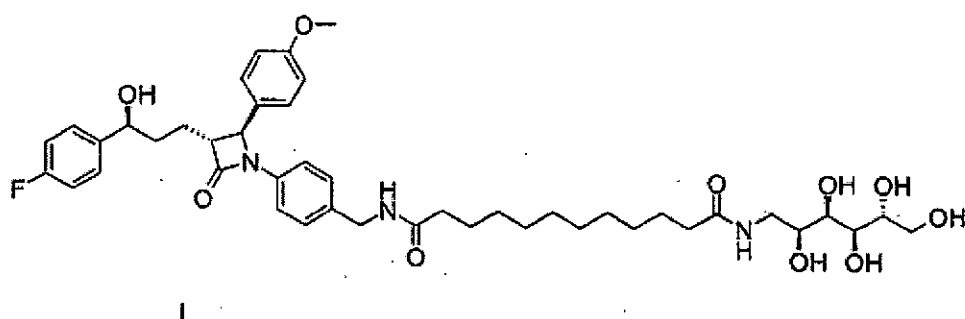
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

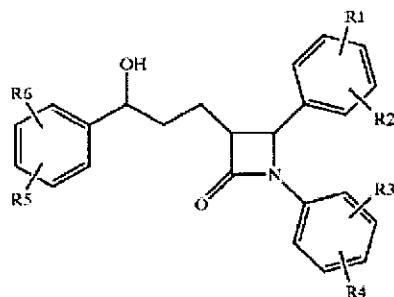
información a fin de explotar la invención."¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación 1 de la solicitud reivindica un compuesto de fórmula (I).



Por su parte, el documento D1 describe compuestos de fórmula:

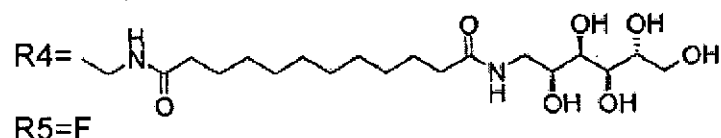


sus sales farmacéuticamente aceptables, medicamentos y procesos de síntesis.

Comparando elemento por elemento la fórmula (I) con la formula divulgada por D1, encontramos que realizando los respectivos reemplazos (enseñados en D1) en los sustituyentes R1 a R6 de la fórmula de D1, se obtiene el compuesto de fórmula (I) así:

R1=O-CH₃

R2, R3 y R6=H



R5=F

De acuerdo a lo anterior, se considera que el compuesto de fórmula (I), sus sales farmacéuticamente aceptables y los medicamentos que los contienen, no cumplen con el requisito de novedad.

¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **Nº 1 9 1 2 2**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

De manera que, el objeto de esta solicitud, tal como aparece en las reivindicaciones 1 a 7, no es nuevo, no cumpliendo así con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante, en su respuesta al Oficio No. 14555, notificado el 14 de noviembre de 2008, señala que el compuesto de fórmula (I) está dentro del alcance del documento D1 y que es una invención de selección del documento D1 y por ende es novedoso.

Al respecto, cabe recordar el contenido del artículo 16 de la Decisión 486. Este señala, que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

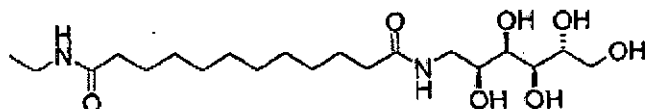
"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

En efecto, el compuesto reivindicado en la solicitud, como lo reconoce el solicitante en su respuesta, es seleccionado de un conjunto de compuestos presentes en el estado de la técnica, específicamente en D1, por lo cual a la luz de éste artículo, el compuesto reivindicado no cumple con el requisito de novedad

Adicional a lo anterior, es preciso indicar que una selección corresponde a la acción y efecto de elegir una o varias cosas entre otras. En el presente caso, el solicitante elige o selecciona algo perteneciente al estado de la técnica, razón por la cual dichos elementos u objetos elegidos no son nuevos, pues ya han sido divulgados previamente.

Cabe decir, que la divulgación de un extenso grupo de compuestos equivale a la divulgación de cada compuesto. Los compuestos seleccionados ya han sido revelados, y por lo tanto carecen de novedad.

Así las cosas, la divulgación en D1 del compuesto en el cual R1 = OCH₃, R2, R3 y R6 = H, R4 =



y R5 = F, se considerara equivalente a la divulgación del compuesto I, de la reivindicación 1 de esta solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 19122

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-098784

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro concluir que la presente solicitud no merece el privilegio requerido. En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, se niega privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 119 a 121.

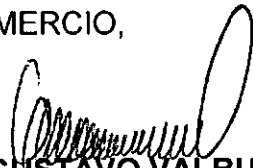
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCIÓN, Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO".

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 27 ABR. 2009
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94A No. 7A - 09.
Bogotá D.C.

202067