



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 46239

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-098784

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente 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 19122 del 27 de abril de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: 'NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERISTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE METODO DE PRODUCCIÓN Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de mayo de 2009, bajo el número 05 098784 00010 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 y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que "Tal como se argumentó en el memorial radicado el día 10 de febrero de 2009, el compuesto de fórmula (I) de la presente invención está dentro del alcance del compuesto de fórmula I del documento D1. Sin embargo, en el documento D1 no se encuentra un solo ejemplo que se encuentre relacionado con el compuesto específico de fórmula (I) de la presente invención. En efecto, el documento D1 revela en total 37 ejemplos pero ninguno de estos ejemplos corresponde al compuesto reivindicado en la presente invención.

"Por otra parte, pongo de presente una vez más al señor examinador que según el Manual Andino de Patentes: 'una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella'.

"En efecto, el documento D1 revela un compuesto de la siguiente fórmula general... (ver folio 133), mientras que en la presente invención se revela un compuesto específico de la siguiente fórmula (I): ... (ver folio 133)

"En este orden de ideas, el documento D1 revela una fórmula genérica en la cual se pueden observar los sustituyentes R¹ a R⁶ los cuales pueden resultar en billones de estructuras (moléculas) dentro del alcance del compuesto de fórmula I del documento D1.

46239

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46239

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-098784

"Así las cosas, el compuesto específico reivindicado en la presente invención es evidentemente novedoso en vista de la fórmula genérica revelada en D1 y por lo tanto solicito al señor examinador no desconocer los anteriores hechos que demuestran categóricamente la novedad del compuesto reivindicado.

"Adicionalmente, establece el MAP que 'si hay que hacer una selección en dos listas o más de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad'.

"En efecto, las posibilidades de sustitución de los radicales R¹ a R⁶ del compuesto de fórmula I de D1 son tan amplias y variadas que la selección del compuesto específico de fórmula (I) acá reivindicado debe considerarse como novedoso tal como lo puede establecer el señor examinador.

"En cuanto a las invenciones de selección, el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente: ... (Ver folio 134)

"En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las enseñanzas del Manual Andino de Patentes, es claro que el compuesto reivindicado es novedoso toda vez que de los 37 ejemplos revelados en D1, ninguno de estos ejemplos corresponde al compuesto reivindicado en la presente invención. Es más, el compuesto reivindicado presenta una excelente actividad de reducción de colesterol tal como puede observar el señor examinador en las páginas 19 a 21 de la descripción."

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:

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

Por su parte, el artículo 16 de la misma normativa comunitaria dispone 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46239

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-098784

“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”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con la “difenilazetidina sustituida, sus sales fisiológicamente aceptables y derivados fisiológicamente funcionales.” (Folio 32)

Más específicamente el objeto de la solicitud consiste en un compuesto derivado de difenilazetidina de fórmula (I) y sus composiciones farmacéuticas ... (ver folio 136)

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

Para impugnar la decisión de negar la patente argumenta el recurrente que “el compuesto de fórmula (I) de la presente invención está dentro del alcance del compuesto de fórmula I del documento D1. Sin embargo, en el documento D1 no se encuentra un solo ejemplo que se encuentre relacionado con el compuesto específico de fórmula (I) de la presente invención. En efecto, el documento D1 revela en total 37 ejemplos pero ninguno de estos ejemplos corresponde al compuesto reivindicado en la presente invención.”

Sobre esta manifestación del recurrente conviene precisar que tal y como se indica en el recurso, el compuesto de fórmula I de la presente invención está dentro del alcance del compuesto de fórmula I del antecedente D1 (US 2002/0137689), por lo tanto no se está reivindicando nada novedoso. Ahora bien, dado que en el estado de la técnica es conocido un grupo genérico de compuestos relativamente extenso, como el comprendido en el documento D1 (ver folios 106 y siguientes), tal divulgación es para una persona normalmente versada en la materia equivalente a la divulgación de cada compuesto dentro del grupo, y por haberse seleccionado una especie química a partir de dicho documento no se altera el hecho de que el compuesto sea conocido y, por lo mismo, la selección efectuada no es susceptible de proteger mediante patente.

Considera el recurrente que “según el Manual Andino de Patentes: ‘una fórmula



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

RESOLUCIÓN 46239

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-098784

general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella'... Adicionalmente, establece el MAP que 'si hay que hacer una selección en dos listas o mas de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad'..."

Debe precisarse al respecto 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, comoquiera que se trata sólo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patente, dirigida principalmente a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás, la regulación que obliga en materia de patentes es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, de acuerdo con la disposición del artículo 16 de la Decisión 486, el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita, situación que se presenta en este caso puesto que, como se ha dicho, en el estado de la técnica se encontró una divulgación genérica de la selección que ahora se pretende patentar.

En efecto, la materia objeto de estudio carece de novedad teniendo en cuenta que los elementos estructurales característicos del compuesto reivindicado fueron divulgados con anterioridad a la fecha de presentación de esta solicitud, como se puede ver a folio 37 del expediente, de donde se concluye que el compuesto de fórmula (I) de la solicitud en estudio aparece completamente divulgado en el antecedente D1, reivindicación 1, página 32 (ver folio 38).

Dado que no se encuentra diferencia estructural entre el objeto ahora reivindicado y lo divulgado en D1, de manera que no se cumple con el requisito de novedad, no hay lugar a un análisis del nivel inventivo.

Con relación a que el compuesto ahora reivindicado "presenta una excelente actividad de reducción de colesterol", cabe indicar que aún cuando al elemento seleccionado, es decir, la especie química, se le haya atribuido una ventaja imprevista derivada de una propiedad farmacológica o comportamiento biológico que comparten todos los elementos del grupo genérico, para la Oficina es claro que el objeto reivindicado continúa careciendo de novedad, considerando que los elementos estructurales del compuesto fueron previamente divulgados por el documento antecedente D1.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el requisito de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

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

RESOLUCIÓN 46239

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/05-098784

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 19122 del 27 de abril de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: 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 **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
Luis Patiño Leyva
Calle 94 A N° 7 A - 09
Bogotá D. C.