

CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 84 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

131
133

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 05-098784-00010-0000
FECHA 2009-09-29 14:58:02 Día 2020 NUCREACION
Lib 11 PATENTE YI Ene 279 FASE NACIONAL II
Act 472 REVISOR PRECUI Folios 5

Referencia : Expediente No. 05.098.784

Asunto : Solicitud de patente para NUEVA
DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS
FISIOLÓGICAS MEJORADAS,
CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCION,
y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO
COMPUESTO

Solicitante : SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Fecha de solicitud : 29 de septiembre de 2005

1. Yo, Luis Patiño Leyva, abogado con Tarjeta Profesional No. 2698 obrando como apoderado de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 19122 de fecha 27 de abril de 2009 mediante la cual ese Despacho decidió negar la solicitud de patente de la referencia, para que se revoque dicha Resolución.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA

1. LA RESOLUCION No. 19122

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 19122 por la cual se niega la patente que fue solicitada el 29 de septiembre de 2005 para el invento denominado: **NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCION, y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO**, y radicada bajo el expediente N° 05.083.784.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 19122

Argumenta su Despacho que el compuesto reivindicado en la solicitud es seleccionado de un conjunto de compuestos presentes en el estado de la técnica, específicamente D1, por lo cual el compuesto reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Adicionalmente, 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.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 19122 del 27 de abril de 2009.

3.2 **Novedad**

Presento a consideración del señor examinador, los siguientes argumentos que demuestran que la presente invención es novedosa en vista del documento D1.

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.

2

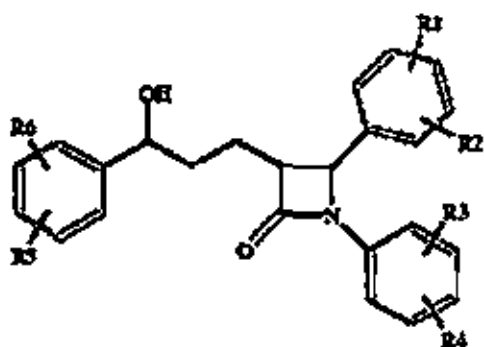
183
135

CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 08
Bogotá, D.C., COLOMBIA

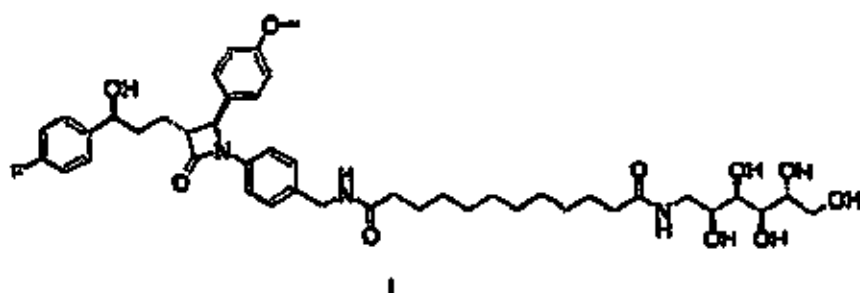
Por otra parte, pongo de presente una vez más al señor examinador que según el Manual Andino de Patentes¹.

"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



mientras que en la presente invención se revela un compuesto específico de la siguiente fórmula (I):



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.

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.

¹ MAP. Novedad en áreas específicas de la tecnología, Química. Pág 71.

134
136

CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Adicionalmente, establece el MAP² 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".

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 Patentes³ establece lo siguiente:

"Supongamos que un documento del estado de la técnica describe una serie de compuestos de fórmula general A-R, en la cual A es la parte mayor de la molécula y R es un grupo alquilo que tiene de 1 a 20 átomos de carbono. El solicitante ahora reivindica un grupo más reducido dentro de este grupo conocido con R igual a 3-5 átomos de carbono. Supongamos que este grupo específico no está explícitamente descrito en ningún antecedente del estado de la técnica, ni por nombre químico o por su fórmula química y que además, los ejemplos están fuera del grupo reducido reivindicado (ej. C16-C17). Además, los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos técnicos sorprendentes no descritos en el estado de la técnica. En este caso, el grupo reducido reivindicado es nuevo (selección) y posee altura inventiva si el efecto técnico es sorprendente frente a las indicaciones del estado de la técnica".

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 lo puede observar el señor examinador en las páginas 19 a 21 de la descripción.

² MAP, Novedad en áreas específicas de la tecnología. Química. Pág. 71.

³ MAP, 22.3 Reglas Inventivo en áreas específicas de la tecnología. Invenciones de selección.

CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 84 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

~~135~~
137

4. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

- a) Que se revoque la Resolución No. 19122 en cuanto dicha resolución niega el privilegio de patente para la solicitud de la referencia
- b) Que se otorgue la respectiva patente para el invento denominado:

**NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
MEJORADAS, CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCION, y
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO.**

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son.

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Brüningstrasse 60
Frankfurt am main
Alemania

8. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibire notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en la Calle 84A No. 7A-09 de Santa Fe de Bogotá.

Señor Superintendente,



Luis Patiño Leyva

C.C. No. 2.930.616 de Bogotá

T.P.A. No. 2698 del C. Sup. de la Judicatura.

Calle 84A no. 7A-09

Bogotá, D.C.

28 MAYO 2009



El anterior memorial fue presentado personalmente por

Mrs. MARIA PATRICIA LEYVA

quien se identificó con la C. de C. No. 2.930.610

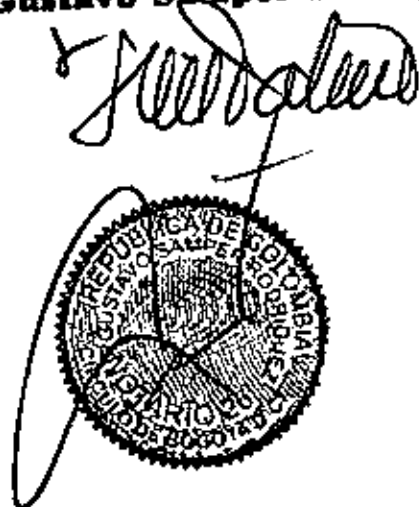
de Bogotá

Tarjeta Profesional No. 2.692.651 de los

Bogotá, D.C. 28 MAYO 2009

El Notario Veintiseis

Gustavo Samper Rodríguez 28 MAYO 2009



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
LUIS PATIÑO LEYVA

REFERENCIA	Radicación	05-98784
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	003

Título: NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCIÓN, Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO.

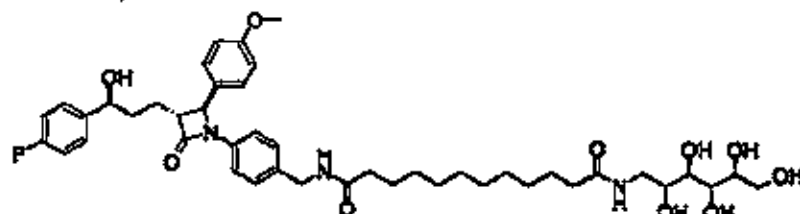
En atención al Recurso de reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 32 a 54, el capítulo reivindicatorio de los folios 119 a 121 y las observaciones del solicitante de folios 131 a 135.

Objeto de la invención

El objeto de la solicitud consiste en un compuesto derivado de difenilazetidiona de fórmula (I) y sus composiciones farmacéuticas.



El problema planteado en la solicitud es la necesidad de proveer un compuesto derivado de difenilazetidiona 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.

Reivindicación 1: El Compuesto de fórmula (I) y sales farmacéuticamente aceptables

Reivindicaciones 2 a 4: Un medicamento que comprende un compuesto según la reivindicación 1.

Reivindicaciones 5 a 7: Intermedios de fórmula III, IV y V.

Respuesta a los Argumentos del Solicitante

El solicitante en el recurso de reposición interpuesto argumenta lo siguiente:

1. *El compuesto de fórmula (I) reivindicado está dentro del alcance de los compuestos de D1 pero ninguno de los 37 ejemplos allí descritos corresponde al compuesto de la presente invención y por ende el compuesto reivindicado es novedoso en vista de la fórmula genérica revelada en D1.*

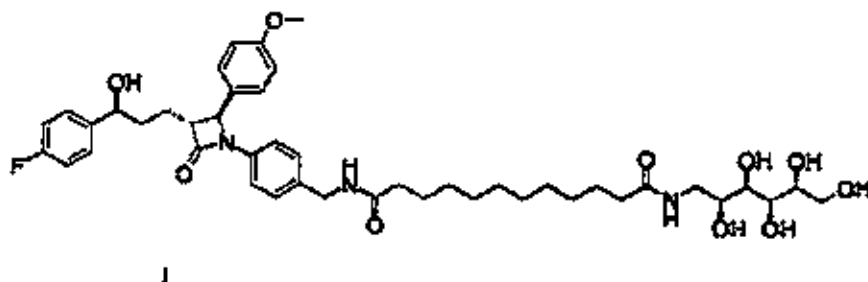
Al respecto es preciso señalar que, tal y como lo indica el solicitante en el recurso, el compuesto de fórmula (I) de la presente invención está dentro del alcance del compuesto de fórmula I de D1 y este despacho considera que cuando en el estado de la técnica se encuentra un grupo genérico de compuestos relativamente extenso como el que presenta el antecedente, su divulgación es, para un técnico medio capacitado en química, plenamente equivalente a la divulgación de cada compuesto dentro del grupo, y por el hecho de que se seleccione una especie química a partir de dicho documento, no se restablece la novedad a la especie seleccionada, además la Decisión 488 no contempla la figura de patente de selección.

2. *De acuerdo al Manual Andino de Patentes una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Además 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"*

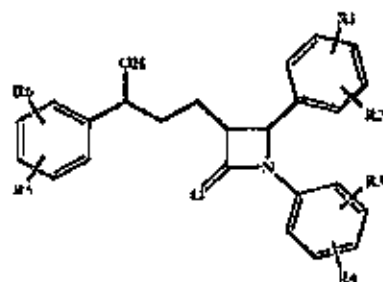
Sobre este particular, es preciso indicar que la normativa vigente (artículo 16 de la Decisión 488) establece que el estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita, situación que se presenta en el caso objeto de estudio, para el que se ha encontrado una divulgación genérica de la selección pretendida por el solicitante.

La materia objeto de estudio carece de novedad en razón a que sus elementos estructurales característicos han sido divulgados por el antecedente técnico como se demuestra a continuación:

La reivindicación 1 de la solicitud reivindica un compuesto de fórmula (I).



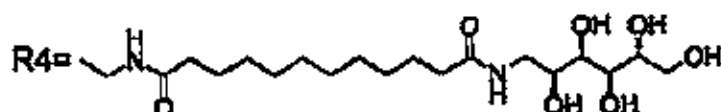
El documento D1 (reivindicación 1) describe sales farmacéuticamente aceptables, medicamentos y procesos de síntesis de compuestos de fórmula general:



El compuesto de fórmula (I) reivindicado está divulgado completamente en D1 (reivindicación 1 página 32) ya que está comprendido dentro de los compuestos allí divulgados cuando se realizan las sustituciones en la fórmula general así:

R1 = O-CH₃

R2 = R3 = R6 = H



R5 = F

Por lo anterior, dado que las características esenciales del objeto reivindicado ya estaban divulgadas en D1, de manera que no hay diferencia estructural entre el objeto de la solicitud en estudio y D1, queda claro que no se cumple el requisito de Novedad. Como consecuencia de lo anterior, no hay lugar a un análisis de Nivel Inventivo.

3. *El compuesto reivindicado presenta una excelente actividad de reducción de colesterol*

Al respecto, cabe indicar que aún cuando el elemento seleccionado, es decir, la especie química, se le haya atribuido una ventaja imprevista derivada de una propiedad farmacológica o comportamiento biológico compartida por todos los elementos del grupo genérico, para este despacho es claro que en virtud de la Decisión 488 la materia continúa careciendo de novedad, por cuanto los elementos estructurales del compuesto han sido divulgados por el antecedente técnico.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la negación del privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 7 (folios 119 a 121).

Bogotá, D. C., Septiembre de 2009

CONCEPTO TÉCNICO 1819	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO 202077
--------------------------	------------------------------------	------------------------------