

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 44349
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643

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 21 de diciembre de 2005, bajo el número 05128643 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINA II CON EFECTO TERAPEUTICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SE2004/001013.

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 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 al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 01 de junio de 2009, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 contenidas en los folios 85 a 87, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

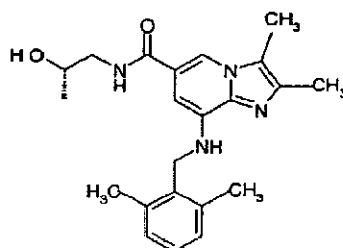
1. Objeto de la invención

La invención propone, en las reivindicaciones 1 y 2, proporcionar el compuesto de fórmula (I):

44349

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 44349
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643



La reivindicación 3, se trata del proceso para obtener dicho compuesto; la reivindicación 5, menciona una formulación farmacéutica conteniendo el compuesto de fórmula (I); y, la reivindicación 6 reclama el intermediario del proceso de fabricación, representado por la fórmula (III).

El problema técnico planteado, es la necesidad de compuestos para inhibir la secreción de ácido gástrico.

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 26 de junio de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud Internacional No. 0301904-9.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 89 del expediente en estudio.

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:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	US 6,313,137 (folios: 68-72)	Imidazo pyridine derivatives Which inhibit gastric acid secretion	Noviembre/6/2001

3. Novedad

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 44349
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643

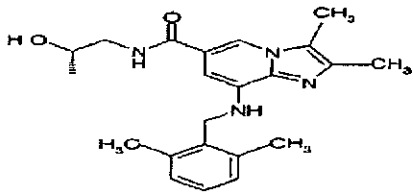
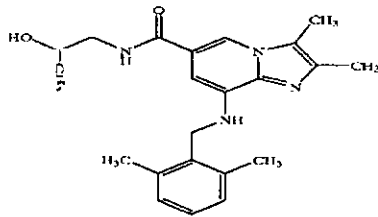
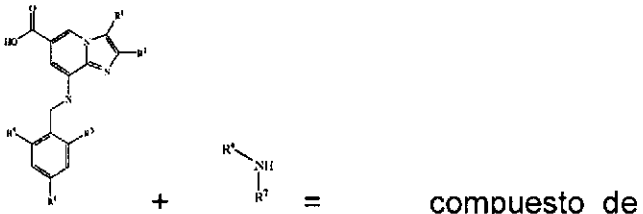
de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

“(…) 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.”
 (Proceso 156 IP 2006)

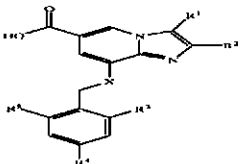
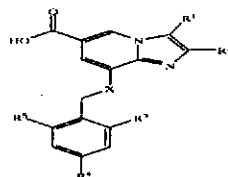
En el presente caso, el objeto propuesto se encuentra anticipado por el estado de la técnica existente, ya que si comparamos la solicitud bajo estudio frente a la anterioridad D1, esta divulga, derivados de piridina, incluyendo sus enantiómeros puros y sales, los cuales inhiben la secreción gástrica, representados por la fórmula general (I).

Ahora bien, confrontando elemento por elemento con respecto al estado de la técnica, se tiene que:

SOLICITUD BAJO ESTUDIO: 05-128643	ANTERIORIDAD D1
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (I): 	(folio 69, columna 2, renglones 1-40) 
Reivindicación 3: Un proceso para obtener el compuesto de la fórmula (I) reclamado en la reivindicación 1.	Proceso C (folio 70, columna 9). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 RESOLUCIÓN N° 44349
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643

	formula (I) Cuando R1, R2, R3, R4, R5, X, R6 y R7 se definen como en columna 2.
Reivindicación 4: La composición que los contiene.	Formulación farmacéutica (folio 72, Columna 40, reivindicación 15)
Reivindicación 5: Un compuesto caracterizado por la formula (III). 	Compuesto de formula (XVIII)  (folio 71, Columna 13) Cuando R1, R2, R3, R4, R5 y X, se definen como en columna 2.

De la anterior comparación se concluye, que el compuesto de formula (I), el proceso para su obtención, la composición que los contiene y el intermediario de formula (III), de las reivindicaciones 1-5, no son nuevas.

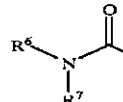
En consecuencia, la invención reclamada en la solicitud bajo estudio, se encuentra comprendida en el estado de la técnica existente, tal como se demuestra en el anterior análisis comparativo. De tal suerte, la solicitud bajo estudio se encuentra revelada en la anterioridad D1, por lo tanto la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante en su respuesta, manifiesta que el documento D1 no afecta la novedad de la invención ya que el compuesto reclamado presenta un grupo

metilo (CH₃) en la siguiente posición  (cuadro del folio 79, pg 3 de la respuesta, 2009/06/01).

Frente a este argumento, es preciso aclarar que la anterioridad D1 en su Compuesto de fórmula (I) presenta el mismo grupo metilo, cuando se realizan las

sustituciones pertinentes en la siguiente posición  siendo R6= Alquilo hidroxilatado de C3 y R7= Hidrógeno.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 44349
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643

Frente a la siguiente afirmación: *"De igual forma, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho que el compuesto de fórmula III no se encuentra explícita y específicamente descrito en el documento D1, dado que tal como ya se ha señalado, las revelaciones proporcionadas en dicha referencia corresponden a revelaciones de carácter general que de ninguna forma pueden afectar la novedad de los objetos particulares reivindicados en la presente invención.*

"Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que dado que el compuesto reclamado en la reivindicación 1 es novedoso, eso también significa que dicho compuesto nunca antes había sido sintetizado, razón por la cual una estrategia de síntesis que experimentalmente sea eficiente no era conocida, como tampoco podrían serlo él ó los intermediarios de síntesis adecuados que permiten obtener el compuesto de la reivindicación 1."

Es preciso aclarar que el compuesto reclamado está divulgado completamente en D1, tal como se muestra en el cuadro presentado en la presente resolución en el punto 3.

Ahora bien señala el solicitante que *"... el compuesto del ejemplo 1.3 del documento D1, no se obtiene efectivamente a través de una ruta sintética idéntica a la utilizada para el compuesto de la reivindicación 1 de la solicitud...corroborando así el hecho de que el compuesto de fórmula III no había sido enseñado en D1 y, por lo tanto, es novedoso."*

Al respecto, es preciso señalar que en la solicitud bajo estudio, un solo elemento o un pequeño segmento dentro de un grupo más extenso conocido, es seleccionado y reivindicado de manera independiente sobre la base de una característica en particular de tipo estructural que también ha sido mencionada dentro del grupo más extenso divulgado por el antecedente D1.

Es así como las características esenciales de la solicitud bajo estudio, ya se encontraban anticipadas por D1, no mostrando de esta manera ninguna diferencia estructural, por lo que no es posible evaluar el nivel inventivo de la misma.

Esta oficina manifiesta, que se realizó el análisis de patentabilidad para el cual se tomó en cuenta el capítulo reivindicatorio modificado y se utilizó el mismo documento D1, con el cual se demuestra que el compuesto de fórmula (I) reclamado no es nuevo, ya que está incluido en la fórmula general (I) de D1.

Finalmente, el solicitante cita algunos apartes del Manual Andino de Patentes, para señalar que: *"Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 44349
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128643

Al respecto, cabe anotar que si bien es cierto que una reivindicación dependiente es patentable si la independiente de la cual se deriva es patentable; contrario sensu, si la reivindicación independiente (1) no es patentable, sus dependientes (reivindicaciones 2 y 4) tampoco lo son, como justamente sucede en este caso.

Por lo demás, es preciso aclarar al solicitante 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, 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. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINA II CON EFECTO TERAPEUTICO"

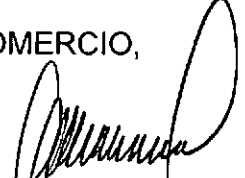
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad ASTRAZENECA AB., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

31 AGO. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora.
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 no. 5-83, piso 5.
Bogotá D.C.
202069