

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° **53**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre de 2005, bajo el número 05 128767 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "DICETOPIPERAZINA SUSTITUIDAS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DE OXITOCINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/006814.

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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 27 de abril de 2009 y el 22 de octubre de 2009, atendió oportunamente los requerimientos formulados 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 98 y 99, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El problema técnico planteado en la solicitud bajo estudio, es la necesidad de agentes antagonistas selectivos de los receptores de la oxitocina. La solución a este problema técnico, es derivados de dicetopiperazina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 53
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

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 24 de junio de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud Internacional GB. 0314738.6.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 107 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 prioridad
D1	CO04-056454	DICETOPIPERACINAS SUSTITUIDAS COMO ANTAGONISTAS DE OXITOCINA	GB 21-12-2001

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 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 en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente:

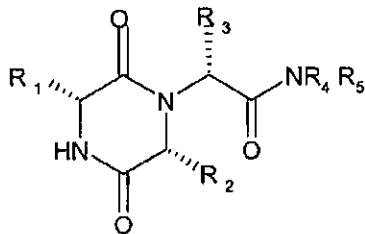
"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles 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."

En el presente caso, la invención carece de novedad, por las razones que a continuación se explican:

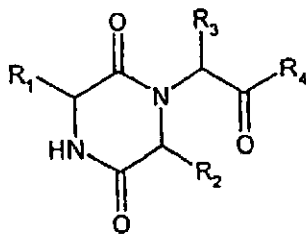
REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 53
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

La reivindicación 1 reclama un compuesto de fórmula (I).



Por su parte, la anterioridad CO04-056454, divulga derivados de la fórmula:



Ahora bien, al realizar un análisis de las diferencias entre las características esenciales de la solicitud bajo estudio, con el estado de la técnica existente, se tiene lo siguiente:

Características esenciales de la Solicitud bajo estudio	D1
	CO 04-056454
R ₁ = 2-indanil	R ₁ = 2-indanil Folio 112
R ₂ = 1-metilpropil	R ₂ = 1-metilpropil Folio 112
R ₃ = 2-metil-1,3-oxazo-4-il	R ₃ = 2-metil-4-oxazolilo (1 y 3 son las posiciones de los átomos de N y O al estar el oxazolilo enlazado en la posición 4) Folios 107 y 111
NR ₄ R ₅ = morfonilo	R ₄ = NR ₅ R ₆ = morfolino Folios 112 y 232

De acuerdo a la tabla comparativa, se tiene que las reivindicaciones 1 a 3 no son nuevas, puesto que ya se habían divulgado en la anterioridad D1.

Ahora bien, la reivindicación 4, reclama una composición que comprende un compuesto de la fórmula (I). D1 divulga (folio 240) composiciones que contienen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 53
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

un derivado de la fórmula (I). En consecuencia, las composiciones de la reivindicación 1 no son nuevas.

Por su parte, la reivindicación 5 reclama un procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula (I) que comprende:

- a) La reacción de un compuesto de fórmula (II) con la amina NHR_4R_5 para preparar amidas a partir de un ácido carboxílico.
- b) Hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III) con carbonildiimidazol ó tiocarbonildiimidazol.

La anterioridad D1 también divulga procedimientos para la obtención de los compuestos de la fórmula (I) que consisten en:

- a) Los compuestos en donde R_4 es el grupo NR_5R_6 , se preparan mediante la reacción de un compuesto donde R_4 es hidroxilo con el amino NHR_5R_6 bajo condiciones estándar para la preparación de amidas a partir de un ácido carboxílico (folio 130).
- b) Mediante la reacción de un compuesto en donde R_5 es hidrógeno y R_6 es 2-hidroxifenilo con carbonildiimidazol o tiocarbonildiimidazol en un solvente adecuado como diclorometano y subsiguiente reacción con la amina NHR_5R_6 (folio 131).

De acuerdo a lo anterior, el procedimiento de la reivindicación 5 no presenta novedad.

En consecuencia, la invención reclamada en la solicitud bajo estudio, se encuentra integralmente comprendida en el estado de la técnica previo, tal como se demuestra en el estudio realizado. Por lo tanto, la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante señala que "...es imperativo resaltar que la aproximación que efectúa la SIC para evaluar la novedad de la presente invención resulta inapropiada, puesto que el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención. Adicionalmente, para determinar la novedad de una selección, debe evaluarse si los elementos seleccionados son revelados individual y concretamente en el arte previo. En el mismo sentido, el Manual Andino de Patentes establece que una fórmula general no afecta la novedad de un compuesto o subgrupo de compuestos específicos."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **53**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

Frente a lo anterior, es preciso señalar al solicitante que el documento D1 a folios 107, 111 y 112 se divulga en forma detallada y explícita los sustituyentes de R1-R3, por lo cual se considera que la divulgación del arte previo es suficientemente detallada para que una persona medianamente versada en la materia pueda usar la información y obtener el compuesto aquí reclamado.

Ahora bien, se aclara 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.

Manifiesta el solicitante que *“Así las cosas, cuando una invención dada se encuentra de manera general incluida en una divulgación más amplia e inespecífica, pero la invención presenta una limitación que no se encuentra específicamente revelada o sugerida en el arte previo y además proporciona un efecto técnico inesperado, su novedad y su altura inventiva deben ser reconocidas.”*

Este Despacho se permite remitir al solicitante al artículo 16 de la Decisión 486, en donde se define que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Como se observa, la anterior definición es contundente y no admite los conceptos de limitación y efecto técnico inesperados como excepciones como equivocadamente lo entiende el solicitante. Por lo tanto, este Despacho no puede permitir que un compuesto seleccionado de un conjunto conocido en el estado de la técnica se le restituya la novedad por el simple hecho de presentarlo en forma individual.

Argumenta el solicitante que *“...no es posible prever que los compuestos reclamados en la presente solicitud exhibirían propiedades sorprendentes e inesperadas, como antagonistas potentes y selectivos de oxitocina.”*

Este Despacho se permite aclarar al solicitante, que el hecho de atribuirle un nuevo uso o un uso mejorado no le restituye la novedad a un compuesto conocido o ya divulgado en el estado de la técnica, tal y como lo establece el artículo 21 de la Decisión 486. Adicionalmente, D2 divulga en el folio 95 que los agentes antagonistas potentes y selectivos de oxitocina, por lo tanto, si es posible prever esta propiedad.

Finalmente, en relación con el hecho que la solicitud ha sido objeto de concesión por las oficinas de Europa y Estados Unidos, es preciso anotar, que si bien es cierto la Decisión 486 sugiere que la oficina nacional competente puede reconocer

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **53**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-128767

el examen de patentabilidad efectuado a la solicitud extranjera como suficiente para acreditar el cumplimiento de dichas condiciones de la invención, tal facultad es potestativa, es decir, esta Superintendencia puede o no tomar en consideración dichos exámenes. Si aquella facultad no fuera potestativa, no sería necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la primera concesión o negación del privilegio de patente bastaría para que las demás oficinas en el resto del mundo actuaran de conformidad, pero ello no ocurre así. Es más, incluso cuando una solicitud ha sido objeto de negación por parte de las oficinas Europea o Estadounidense, le es realizado nuevamente el examen de patentabilidad.

Lo anterior en razón a que la norma vigente aplicable para Colombia es la Decisión 486 y, en tal normativa, nada se dice sobre la homologación de exámenes de patentabilidad entre oficinas nacionales competentes. De allí que la concesión de la patente en otro país no sea un argumento de recibo por esta Superintendencia, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del invento cuya protección se reclama.

Por los motivos expuestos, 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 exigido por la ley.

RESUELVE

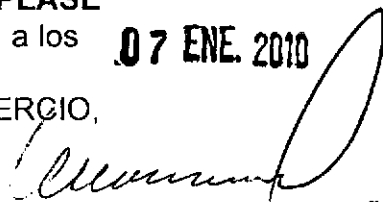
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DICETOPIPERAZINAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DE OXITOCINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED., 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 **07 ENE. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor.
CARLOS R. OLARTE
Diagonal 34 No. 5-28
Bogotá D.C.
202069

g.