

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-127750

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
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 20 de diciembre de 2006, bajo el número 06 127750 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "NUEVOS COMPUESTOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2005/006760 del 21 de junio de 2005.

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. Con motivo del examen de forma el título se modificó a: "PIPERAZINEDIONAS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE OXITOCINA".

TERCERO: Que, mediante memorial presentado por el solicitante el 21 de enero de 2008 se informa sobre el cambio de apoderado de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED., de esta manera el doctor Carlos R. Olarte será el apoderado para todos los asuntos de propiedad industrial de la sociedad antedicha. Una vez analizados los documentos allegados por el solicitante, estos cumplen con los requisitos legales exigidos.

CUARTO: 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.

QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 9 de septiembre de 2009 y el 22 de febrero de 2010, 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.

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."

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 135 y 136, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

23800

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-127750

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 son derivados de dicetopiperazina.

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 23 de junio de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB 0414093.5.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 141 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 prioridad y relacionado con la materia reclamada:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO03-053443	SUBSTITUTED DIKETOPIPERAZINES AS OXYTOCIN ANTAGONISTS	03-07-2003

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:

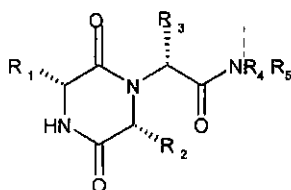
"(...) para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800
Por la cual se niega una patente de invención

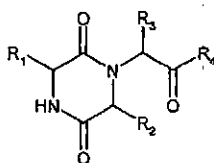
Rad. N° PCT/06-127750

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 bajo estudio carece de novedad, es así como se puede observar que la reivindicación 1, señala una entidad de fórmula (I)



La anterioridad WO03-053443 (llamada D1 de aquí en adelante) divulga derivados de la fórmula:



A continuación, se comparan las características esenciales de la solicitud bajo estudio frente a la anterioridad D1:

Características esenciales de la Solicitud	D1
	WO 03/053443
R ₁ = 2-indanil	R ₁ = 2-indanilo Pág. 8 línea 6 (folio 138)
R ₂ = 1-metilpropil	R ₂ = 1-metilpropilo Pág. 8 línea 7
R ₃ = 2,6-dimetil-3-piridilo	R ₃ = 2,6-dimetil-3-piridilo Pág. 2 líneas 9-12 (grupo heteroaril de 5 o 6 miembros) Pág. 4, líneas 39-42 (folio 118) (el término heteroaril de 6 miembros se refiere a un anillo insaturado que contiene de 1 a 3 átomos de N y que puede estar sustituido por 1 a 3 grupos alquil C ₁₋₄)
NR ₄ R ₅ = morfoliono	R ₄ = NR ₅ R ₆ = morfolino Pág. 10 línea 28 (folio 139)

De acuerdo al cuadro comparativo anterior, se evidencia que los compuestos reclamados en la presente solicitud y sus sales ya habían sido divulgado en D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-127750

Como consecuencia de ello las reivindicaciones 1 a 5 no son nuevas.

Frente a la reivindicación 6, esta reclama una composición farmacéutica que comprende un compuesto de las reivindicaciones anteriores y un vehículo farmacéuticamente aceptable. Por su parte D1 reclama una composición que contiene los derivados que presenta el solicitante en la solicitud bajo estudio junto con vehículos farmacéuticamente aceptables. En consecuencia, la reivindicación 6 carece de novedad.

Por lo tanto, la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado porque no cumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Decisión 486.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante cita el Manual Andino de Patentes, para resaltar la novedad de su invención. Al respecto, cabe señalar 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.

Ahora bien, señala el solicitante que : "...la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Perú- INDECOPI (Oficina Peruana de Patentes), que valga subrayar, se rige por el mismo marco normativo de la SIC (Decisión 486), define, adopta y acepta el concepto de invención de selección en cuanto a invenciones farmacéuticas, de manera que una solicitud inicial que divulga una fórmula química general, no puede ser considerado como arte previo que afecta la novedad de una solicitud posterior que se dirige a un subgrupo específico de compuestos no divulgados expresamente en la solicitud previa..." (Folio 130)

Frente al examen de patentabilidad realizado por la oficina Peruana es preciso aclarar que esta Superintendencia tiene una facultad potestativa en virtud del artículo 46 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la medida que puede o no tomar en consideración los exámenes de patentabilidad de otras oficinas. Al contrario, 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 actuaran de conformidad, pero ello no ocurre así. Es más, incluso cuando una solicitud ha sido objeto de negación por parte de otra oficina, le es realizado en esta oficina nuevamente el examen de patentabilidad.

Por lo anterior, se reitera que la norma vigente aplicable para Colombia es la Decisión 486 y, en ella, nada se dice sobre la homologación de exámenes de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-127750

patentabilidad entre oficinas nacionales competentes. De allí que la concesión de la patente en otro país, así como, los estudios de patentabilidad realizados por otra oficina de patentes no sea un argumento de recibo por esta Superintendencia, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del invento cuya protección se reclama.

Manifiesta el solicitante que:

"En el presente caso, la estructura molecular específica de los compuestos reivindicados es precisamente la característica esencial que proporciona sus características novedosas e inventivas; es decir, la presencia específica de 2 grupos metilo sobre el anillo de piridina en R³, en los compuestos de fórmula I.

(...)

D1 no ilustra ningún compuesto que presente un sustituyente 2,6-dimetil-3-piridil en R³, menos aun con el fin concreto de obtener compuestos con un mejor aclaramiento microsomal en comparación con los compuestos más cercanos del arte previo." (Folio 132)

Es preciso aclarar que, si bien D1 no enseña un ejemplo específico en el que R³ sea 2,6-dimetil-3-piridil, este sustituyente si se encuentra comprendido dentro de la definición de R³ en D1, como se evidencia en el numeral 3 de la presente resolución.

Igualmente, es común determinar en los estudios de tamizaje farmacológico tanto compuestos que no poseen actividad alguna como compuestos ventajosamente activos, sin embargo, estas propiedades son intrínsecas de las sustancias y el determinarlas mediante estudios básicos no le restituye en ninguna forma la novedad a las mismas. Por lo tanto, lo que se aporta aquí es tan solo un revelamiento de las propiedades de un compuesto que previamente se había divulgado, mediante la aplicación de técnicas experimentales rutinarias.

Concluye el solicitante, señalando que: "En el caso de insistir en su posición, solicito respetuosamente a la SIC indicar los apartes específicos en D1 que revelen compuestos que presentan dos grupos metilo en las posiciones 2,6 del anillo de piridina ubicado en la posición R³ de la fórmula I y las instrucciones precisas que permitan la síntesis de dicho compuesto". (Folio 133)

Al respecto, se reitera que al determinar las propiedades farmacológicas de un compuesto comprendido en el estado de la técnica no le restituye la novedad a dicho compuesto, ya que su actividad es una propiedad intrínseca del mismo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23800
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/06-127750

a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PIPERAZINEDIONAS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 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

30 ABR. 2010.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor.
Carlos R. Olarte
Diagonal 34 No. 5-28
Bogotá D.C.
202069

