

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 8159 del 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SALES DE 1-(1-4-CLORO-3-METILBENCIL) PIPERIDIN-4-IL)-5-OXO-N- (PIRIDIN-2-IL) PIRROLIDIN-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE CCR3”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de abril de 2015 con el N° 13-090552-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 12 reivindicaciones, presentado el 17 de abril de 2015 con el N° 13-090552-00013-0000.

Señala a continuación que el documento D1 no da a conocer la materia reivindicada en esta solicitud. Agrega una tabla comparativa que presenta las dos fórmulas Markush (de la solicitud y del documento D1) y agrega que la solicitud tiene un “fragmento” (HX)_j que no tienen los compuestos del documento D1, pues este documento sólo divulga las sales TFA. Concluye que un documento del estado de la técnica sólo anula la novedad del objeto de una solicitud cuando divulga explícitamente todas y cada una de las características de la solicitud y (de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia TAJ)) la divulgación es lo suficientemente detallada para que la persona normalmente versada en la materia pueda usar esa información para reproducir y explotar la invención.

Argumenta que las Oficinas de Patentes de Europa y de los Estados Unidos consideraron que una solicitud equivalente a esta cumplió los requisitos y concedieron las patentes respectivas, de donde asume que este hecho indica que la solicitud presentada es patentable también en este país.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 12 reivindicaciones, presentado el 17 de abril de 2015 con el N° 13-090552-00013-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

La recurrente argumenta que el documento D1 no da a conocer la materia reivindicada en esta solicitud, para lo cual presenta una tabla comparativa con las fórmulas Markush de la solicitud y del documento D1; agrega que la solicitud tiene un “fragmento” (HX)_j que no tienen los compuestos del documento D1, pues este documento sólo divulga las sales TFA y concluye que un documento del estado de la técnica sólo anula el objeto de una solicitud cuando divulga explícitamente todas y cada una de las características de la solicitud y (de acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia TAJ)) la divulgación es lo suficientemente detallada para que la persona normalmente versada en la materia pueda usar esa información para reproducir y explotar la invención. Esta Oficina aclara que el documento D1 divulga previamente los mismos compuestos que son objeto ahora de la solicitud. Se aclara, además, que lo particular del estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica, por lo tanto los compuestos particulares del documento D1: es decir los ejemplos B2 a B15, 2, 213 a 216, 40, 87 y 135, entre otros, anulan la novedad de la fórmula (I) que se reivindica en esta solicitud, tal como se presenta en la tabla siguiente:

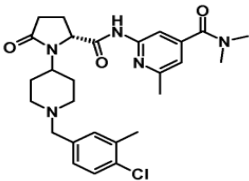
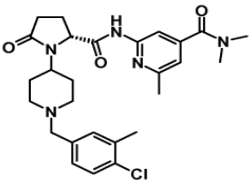
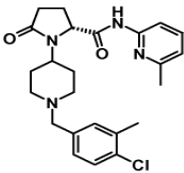
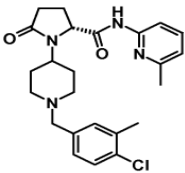
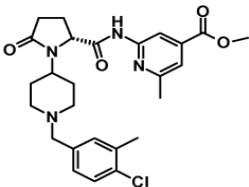
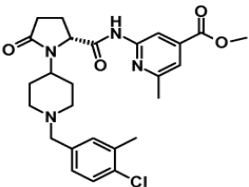
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

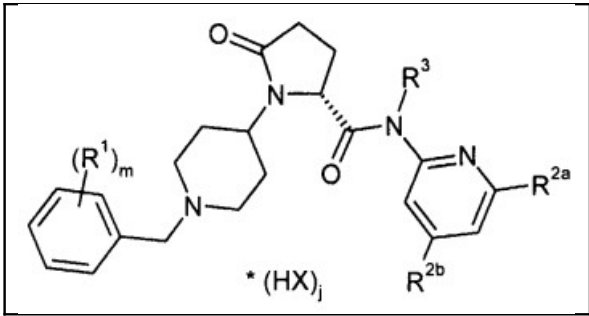
RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

SOLICITUD	D1
	
Cuando: $R^1 = -CH_3$ y halógeno $R^2 = H$ $R^{2a} = -CH_3$ $R^{2b} = -CON(CH_3)_2$	Ej. 135
	
Cuando: $R^1 = -CH_3$ y halógeno $R^2 = H$ $R^{2a} = -CH_3$ $R^{2b} = H$	Ej. 40
	
Cuando: $R^1 = -CH_3$ y halógeno $R^2 = H$ $R^{2a} = -CH_3$ $R^{2b} = -COOCH_3$	Ej. 87

Como se observa en la tabla, los compuestos reivindicados son una generalidad que tiene la estructura:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

Esta estructura general, cuando:

$R^1 = -CH_3$ y halógeno

$R^3 = H$

$R^{2a} = -CH_3$

$R^{2b} = -CON(CH_3)_2$,

es igual al compuesto particular (Ej. 135) que se había dado a conocer previamente en el documento D1.

Cuando:

$R^1 = -CH_3$ y halógeno

$R^3 = H$

$R^{2a} = -CH_3$

$R^{2b} = H$,

es igual al compuesto particular (Ej. 40) que se había dado a conocer previamente en el documento D1.

Cuando:

$R^1 = -CH_3$ y halógeno

$R^3 = H$

$R^{2a} = -CH_3$

$R^{2b} = -COOCH_3$,

es igual al compuesto particular (Ej. 87) que se había dado a conocer previamente en el documento D1.

Entonces, estos y otros compuestos particulares del estado de la técnica divulgados en el documento D1 anulan la novedad de la fórmula general reivindicada.

De otro lado, el objeto que la recurrente denomina “fragmento” (HX)_j, sólo es el ácido que hace parte de la sal del compuesto y que da a conocer el documento D1 pues este enseña las sales farmacéuticamente aceptables que tienen el compuesto activo y un ácido adecuado (cloruro, bromuro, yoduro, sulfato, fosfato, metanosulfonato, nitrato, maleato, acetato, benzoato, citrato, fumarato, tartrato, oxalato, succinato, benzoato, p-toluenosulfonato, etc. (Pág. 60). Por lo tanto este ácido (y el subíndice “j”, que indica el número de moléculas de ácido por cada molécula de compuesto activo), es una característica técnica implícita de las sales que enseña el documento D1.

En este orden de ideas, no es cierto que el documento D1 divulgue solamente las sales TFA. Por lo tanto es claro que el estado de la técnica citado por esta Oficina anula la novedad porque enseña todas las características del objeto reivindicado, es decir: el compuesto activo de fórmula (I) y sus sales. Con lo cual se cumple lo prescrito por el Tribunal Andino de Justicia y, además, la persona normalmente versada en la materia (no ‘el hombre de la calle’), puede, a la vista de esas enseñanzas, reproducir esas sales que ahora se reivindican.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente en otras Oficinas (Europa y los Estados Unidos) para la misma invención que se estudia ahora y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *“El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...”* (Proceso 51-IP-2008).

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *“no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,...”*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *“sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *“tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite...”*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

En efecto, en el estado de la técnica se encontró el documento D1, que anticipa el objeto reivindicado, pues enseña las sales farmacéuticamente aceptables formadas por derivados de piperidina que tienen actividad antagonista del receptor CCR3 y un ácido (cloruro, bromuro, yoduro, sulfato, fosfato, metanosulfonato, nitrato, maleato, acetato, benzoato, citrato, fumarato, tartrato, oxalato, succinato, benzoato, p-toluenosulfonato, etc. (Pág. 60), para esta Oficina es claro que el objeto reivindicado no es nuevo.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52604

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-090552

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 8159 del 27 de febrero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez