

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 2 2

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-109616

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 3 de diciembre de 2002, bajo el número 02-109616, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "NUEVA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE UN COMPUESTO TRIAZOLO (4,5-D) PIRIMIDINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/SE01/01239 del 31 de mayo de 2001.

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 cumple con los requisitos establecidos. 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 18 de febrero de 2008 y el 24 de diciembre del mismo año, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 18 de julio de 2008 presentó solicitud de división, la cual no fue aceptada porque el contenido de la solicitud inicial conforma un único concepto inventivo, y la solicitud presentada como divisional corresponde al mismo compuesto que se reivindica en la solicitud inicial.

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 reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 229 a 232, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

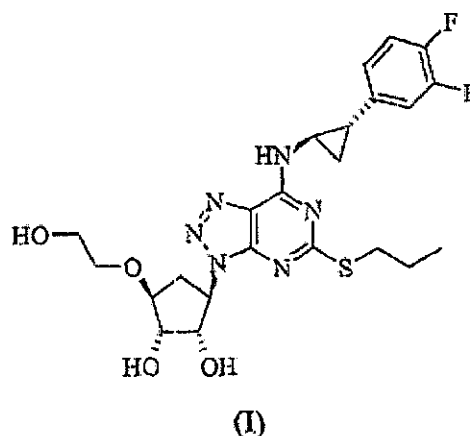
RESOLUCIÓN N° 9 4 2 2
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-109616

consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud, consiste en formas cristalinas y amorfas del compuesto [1, S-[1 α ,2 α ,3 β (1S*,2R*)],5 β]-3-(7-[[2-(3,4-difluorofenil)ciclopropil] amino]-5-(propiltio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d[pirimidin-3-il]-5-(2-hidroxietoxi)ciclo-pentano-1,2-diol de fórmula (I):



Las reivindicaciones 1 a 18, se refieren a un compuesto de la fórmula (I).

Por su parte, las reivindicaciones 19 a 28 se relacionan con un proceso para la preparación del compuesto de fórmula (I).

La reivindicación 29, consiste en una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I), junto con un portador farmacéuticamente aceptable.

El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de proveer formas cristalinas y amorfas del compuesto de fórmula (I), mediante procesos de cristalización. El compuesto es un antagonista del receptor P_{2T}.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona cuatro formas polimórficas y una forma amorfa del compuesto de fórmula (I), así como procesos de cristalización para obtenerlos.

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 2 de junio de 2000, que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 2 2

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-109616

corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0013407.2.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 234 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 encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia reclamada:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO 99/05143	Novel compounds	1999-02-04
D2	Artículo*	Physico-chemical characterization of different solid forms of spironolactone	1999-12-14

*Thermochimica Acta 340-341 (1999) 117-129

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"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 lo siguiente:

"El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

"En este sentido, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° No 9 4 2 2

Por la cual se niega una patente de invención

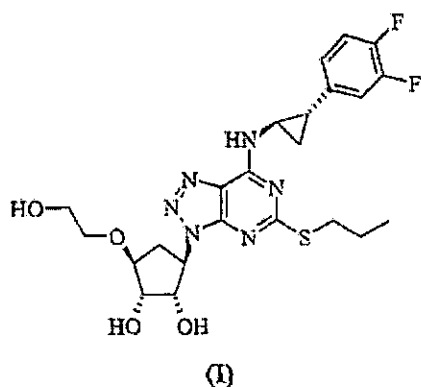
Rad. N° PCT/02-109616

el artículo 3 de la Decisión 344.

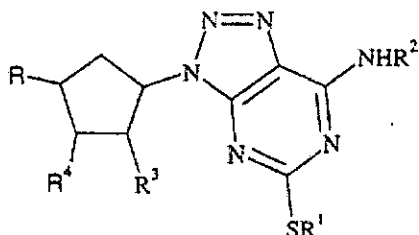
“En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan 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.”¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación 1 establece un compuesto de fórmula (I):



Por su parte, el documento D1 describe compuestos y procesos de elaboración de derivados de triazolo [4,5-d]pirimidina, sus formas estereoisómeras y tautómeras de fórmula:



Una vez realizadas las siguientes sustituciones (enseñadas en D1),

$R^1 = C_3H_7$

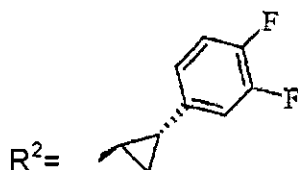
¹ Proceso 156 IP 2006

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 2 2

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-109616



$R^3 = R^4 = OH$

$R =$ 

se observa que el compuesto divulgado en D1 es igual al compuesto de fórmula (I) acá reivindicado.

Por lo anterior, se considera que el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 (independiente) y la composición farmacéutica de la reivindicación 29 (independiente), no cumplen con el requisito de novedad.

De otro lado, la reivindicación 19 se refiere a un proceso para la preparación del compuesto de fórmula (I), en donde dicho compuesto es cristalizado de un solvente seleccionado de alcoholes y acetatos de alquilo inferiores, agua, acetonitrilo y mezclas de los mismos.

El documento D2 menciona procesos de cristalización para obtener formas cristalinas de compuestos orgánicos, utilizando solventes como agua, metanol, acetato de etilo y mezclas de los mismos.

Como se puede observar, el proceso divulgado en D1 es idéntico al de la solicitud, por lo tanto el proceso reclamado en la reivindicación 19 no cumple con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud no es nueva, no cumpliendo así las disposiciones de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta que no existe en el arte previo indicación alguna que permita llegar a los compuestos de la presente invención tal y como se encuentran reclamados.

Al respecto cabe indicar, que D1 describe un compuesto idéntico al de la fórmula (I), sus formas estereoisómeras y tautómeras, así como sus procesos de elaboración, entre los cuales se incluye el proceso de cristalización.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 9 4 2 2

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/02-109616

Finalmente, el solicitante adjunta una tabla con un dato de potencia y estabilidad a la glucoronidación, argumentando que los compuestos reclamados presentan actividad superior.

Es preciso resaltar, que los datos adjuntados por el solicitante no demuestran dichas ventajas, por cuanto no se indica a qué forma cristalina corresponde, y no se comparan con otros compuestos o formas cristalinas relacionadas.

Por lo expuesto, se concluye que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486. En consecuencia, se niegan las reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 229 y 232.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "NUEVA FORMA CRISTALINA Y AMORFA DE UN COMPUESTO TRIAZOLO (4,5-D)PIRIMIDINA".

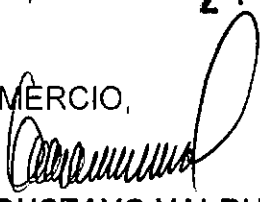
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado sustituto de la sociedad ASTRAZENECA AB, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición 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

27 FEB. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 No. 71 – 21. Torre B. Of. 402
Bogotá D.C.

202067