

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79603

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-014339

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 24 de enero de 2014, con el N° 14-014339-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Repros Therapeutics INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “METABOLITOS DE TRANS-CLOMIFENO Y USOS DE LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/049451 del 03 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 686 del 10 de febrero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15706, notificado por fijación en lista el 30 de diciembre de 2014, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-014339-00003-0000 del 25 de marzo de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros 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 la(s) reivindicación(es) 1 a 3, no cumple(n) con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer compuestos que son moduladores del receptor de estrógeno relacionado con tamoxifeno, para el tratamiento de trastornos que varían desde hipogonadismo secundario en hombres a la inducción de la ovulación en mujeres anovulatorias, sin los inconvenientes del metabolismo del primer paso del fármaco por el hígado, que requiere dosis altas para la administración oral.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79603
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-014339

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona metabolitos de transclomifeno.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de agosto de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de presentación
D2	R. Jeffrey Baumann et al. Biochemical Pharmacology. Vol. 55 N° 6. Pp 841-851	“Clomiphene analogs with activity in vitro and in vivo against human breast cancer cells”	01 de marzo de 1998

El documento D2 ¹ divulga análogos de clomifeno con actividad in vivo e in vitro contra cáncer de seno (Resumen, documento completo).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“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”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: “Un compuesto caracterizado porque tiene una fórmula estructural seleccionada del grupo que consiste de:...” (Ver radicado N° 14-014339-00003-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Características esenciales	D2
----------------------------	----

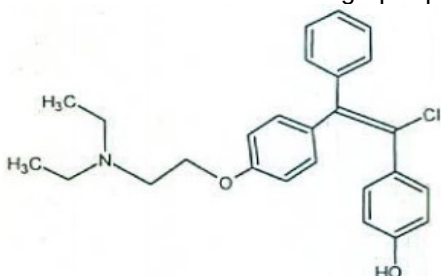
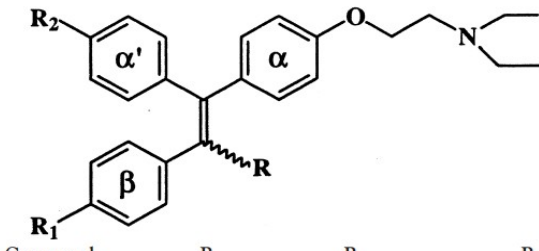
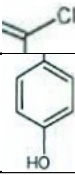
¹URL:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9586957>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:79603

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-014339

Un compuesto caracterizado porque tiene una fórmula estructural seleccionada del grupo que consiste de:									
									
	<table><tr><td>Compound</td><td>R</td><td>R₁</td><td>R₂</td></tr><tr><td>16</td><td>Cl</td><td>OH</td><td>H</td></tr></table> (pág. 844, tabla 1)	Compound	R	R ₁	R ₂	16	Cl	OH	H
Compound	R	R ₁	R ₂						
16	Cl	OH	H						
	R es Cloro								
	R ¹ es OH								
H	R ² es H								

De acuerdo con la tabla anterior, las características técnicas esenciales reclamadas en la reivindicación 1 de la presente invención habían sido previamente reveladas en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. Nótese que dicha estructura de la reivindicación 1 está plenamente anticipada en el estado del arte y por lo tanto se considera que dicha reivindicación 1 carece de novedad.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, se considera que tampoco cumplen el requisito de novedad. Obsérvese que en el mismo documento D2 se mencionan composiciones farmacéuticas para administración intraperitoneal (D2: pág. 841, abstract), de administración oral (D2: pág. 842, columna izquierda) o en solución (D2: pág. 843, columna derecha). Por lo tanto las composiciones de la reivindicación 2 no son nuevas. En el caso de la reivindicación 3, la mencionada sal también se encuentra plenamente anticipada, porque en el documento D2 la sal de preferencia es la sal citrato (D2: ver abstract y tablas 1 y 3), de la misma manera como se reclama en la presente invención.

La solicitante argumenta en su oficio bajo el radicado No 14-014339-00003-0000, que la presente solicitud sí cumple el requisito de novedad, ya que de acuerdo con las modificaciones propuestas en el nuevo capítulo reivindicatorio, ninguno de los documentos D1 y D2 del arte previo afectan la nueva materia y por lo tanto debe considerarse novedosa. Señala frente a cada documento, que ni D1 ni D2 enseñan o sugieren las mismas características técnicas de la presente invención, porque no se enseñan metabolitos de tipo trans-clomifeno y por tanto el requisito de novedad debe ser reconocido.

Frente a estos argumentos esta Superintendencia se permite señalar, que una vez realizada la revisión del nuevo capítulo reivindicatorio, y la comparación de las características de la reivindicación 1, frente a las enseñanzas de los documentos del estado del arte, se encontró que en dicha reivindicación 1 se reclama un compuesto en particular que ya se encuentra totalmente revelado en el estado del arte. Particularmente se reclama el compuesto 4'-hidroxi-trans-clomifeno, que se conoce plenamente a partir del documento D2 (ver tabla 1, pág. 844, comp. 16) y por lo tanto no es cierto, como lo señala la solicitante, que con las nuevas modificaciones estructurales propuestas en dicho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 79603

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-014339

capítulo reivindicatorio el requisito de novedad se vea superado, sino que por el contrario, tal como se reclaman los compuestos de la presente invención dicha objeción por novedad se mantiene. Además se le recuerda a la solicitante además, que los isómeros estructurales se deben considerar divulgaciones implícitas ya que con la estructura molecular de un compuesto también se deben contemplar las posibles formas en las que se orientan sus átomos o heteroátomos y que cualquier versado en la materia lo reconoce.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “METABOLITOS DE TRANS-CLOMIFENO Y USOS DE LOS MISMOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Repros Therapeutics INC., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez