

REPUBLICA DEL PERU

EXPEDIENTE Nº 001307-2005/OIN

RESOLUCION Nº 000003-2009/DIN-INDECOPI

Lima, 09 de enero de 2009

Patente de invención: Denegada – Métodos terapéuticos: aplicación del artículo 20 inciso d) de la Decisión 486 – Patentabilidad de los usos: aplicación del artículo 14 de la Decisión 486 - Claridad y suficiencia de las reivindicaciones – Nivel inventivo

Mediante expediente Nº 001307-2005/OIN, iniciado el 08 de noviembre de 2005, con prioridades de fechas 10 de noviembre de 2004; 10 de marzo de 2005 y 15 de julio de 2005, PFIZER INC. de Estados Unidos de América, solicita patente de invención para "COMPUESTOS DE N-SULFONILAMINOBENCIL-2-FENOXIACETAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE VANILLOIDES TIPO 1 (VR1) ", C.I.P.7 C07C 311/08; A61K 31/18; A61P 29/00, cuyos inventores son TADASHI INOUE; SATOSHI NAGAYAMA y KAZUNARI NAKAO.

1. ANALISIS DE LO ACTUADO

1.1. Legislación pertinente

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de 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.

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

El literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que no serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente

sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Finalmente, el artículo 45 de la misma norma establece que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

1.2. Examen de patentabilidad

Mediante Informe Técnico PCG 33-2008, que corre de fojas 447 a 475 del expediente, se analizó el pliego de 15 reivindicaciones presentado originalmente, concluyéndose que:

- Las reivindicaciones 10 a 12 referidas a usos no son patentables de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su interpretación en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicado en la Gaceta Oficial N° 722 del 12 de octubre de 2001, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos, toda vez que:
 - La reivindicación 10 que define “Un compuesto ... para uso como un medicamento”, hace referencia a un uso, por lo que no es patentable.
 - Las reivindicaciones 11 y 12 que definen “Un uso de ...”, hacen referencia a un uso, por lo que no son patentables.
- Las reivindicaciones 13 y 14 referidas a métodos terapéuticos, no son patentables, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que:
 - La reivindicación 13 define “Un método de tratamiento ...”, hace referencia a un método terapéutico, por lo que no es patentable.
 - La reivindicación 14 no es patentable al ser dependiente de la reivindicación 13, y además hace referencia a un método terapéutico.
- La reivindicación 15 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto utiliza el término “agente farmacológicamente activo”.
- Los antecedentes más cercanos de la invención son los siguientes documentos:

- D1: WO 02016318 publicado el 28 de febrero de 2002 y referido a “Nuevos derivados de tioúrea y composiciones farmacéuticas que los contienen” de PACIFIC CORPORATION.
 - D2: WO 02/16319 publicado el 28 de febrero de 2002 y referido a “Nuevos derivados de tioúrea y composiciones farmacéuticas que los contienen” de PACIFIC CORPORATION.
 - D3: WO 2004/035533 publicado el 29 de abril de 2004 y referido a “Nuevos compuestos de N-hidroxi tioúrea, úrea y amida, y composiciones farmacéuticas que los comprenden” de DIGITAL BIOTECH CO. LTD.
- Las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que:
 - Los documentos D1 a D3 divulgan compuestos que tienen una fracción de N-alquilsulfonilaminobencil con actividad antagonista sobre el receptor vanilloide al igual que la presente solicitud, diferenciándose en el orden en que se encuentran el grupo carbonilo, la cadena alquileo, el grupo NH y el átomo de oxígeno que forman el enlace entre los dos anillos de fenilo; sin embargo, la diferente disposición de los componentes de dicho enlace no afecta la actividad farmacológica de los compuestos puesto que mantiene la misma actividad biológica, por lo que no se ha demostrado cuáles son las ventajas o efectos inesperados de lo que se pretende proteger frente al estado de la técnica.

Mediante proveído de fecha 11 de setiembre de 2008, se comunicó el Informe Técnico antes mencionado, para que la solicitante hiciera valer los argumentos y aclaraciones que considerasen pertinentes, en el plazo de sesenta días hábiles.

Habiendo vencido el plazo concedido, sin que la solicitante haya absuelto el traslado conferido, mediante proveído de fecha 17 de diciembre de 2008, se pasó el expediente a resolver de acuerdo a las conclusiones contenidas en el Informe Técnico PCG 33-2008.

1.3. Conclusión del análisis

Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se determina que las reivindicaciones 13 y 14 referidas a métodos terapéuticos, no son patentables de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 20 del texto legal acotado; las reivindicaciones 10 a 12 referidas a un uso, no son patentables de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su interpretación en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89-AI-2000 publicado en la Gaceta Oficial N° 722 del 12 de octubre de 2001, que sólo considera patentables las invenciones referidas a productos o procedimientos, no los usos; la reivindicación 15 no cumple con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 del texto legal acotado; y las reivindicaciones 1 a 9 no cumplen con el requisito de nivel inventivo de la norma mencionada, motivo por el cual no procede acceder a la protección legal de lo solicitado.

La presente resolución se emite en aplicación de la norma legal antes mencionada y en uso de las facultades conferidas por los artículos 37 y 40 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto Legislativo N° 823.

2. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

DENEGAR, lo solicitado por PFIZER INC. de Estados Unidos de América, por las razones expuestas.

Regístrese y Comuníquese

BRUNO MÉRCHOR VALDERRAMA
Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

RFM