

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 7848 de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'DERIVADO DE BENZAMIDA Y MEDICAMENTO QUE LO CONTIENE'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de mayo de 2005 bajo el número 00006272 00000008, la doctora Angela Natalia Melo B., en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad HOKURIKU SEIYAKU CO, LTD. interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Señala la recurrente que según el artículo 29 de la Constitución Política 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas' y anota a continuación que "La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que 'habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares' y '(...) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de convivencia si es el caso', respectivamente.

"Es un principio jurídico reconocido el de que las decisiones o actos de la administración pública que puedan afectar los derechos de los particulares no son secretos y, además, deben ellos ser susceptibles de impugnación. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administración sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y den base lógica, científica y jurídica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por

21806

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

ello que los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfáticas en señalar la importancia fundamental de la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veamos algunos ejemplos:

'Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierte en un elemento formal, cuya omisión lo hace anulable por expedición en forma irregular: La doctrina y la jurisprudencia, además de la exigencia legal, estiman que la motivación se impone en ciertos casos por el principio de legalidad de la administración, puesto que de esta manera podrá el juez, al ejercer su control, constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a los fines señalados en la misma.

'Aunque no es fácil definir cuándo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado ciertas pautas a este respecto. Así ha sostenido que deberá motivarse al acto (...) que está en contradicción con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo a su expedición; el que se expide siguiendo ciertos factores señalados como presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (...) Finalmente, la motivación ante todo, debe ser seria, adecuada o suficiente e íntimamente relacionada con la decisión que se pretende, rechazándose así la que se limita a expresar fórmulas de comodín o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas fórmulas se estiman insuficientes y el acto que las pretende como justificación, carente de motivación' (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977)...

"En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración. No aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados, que demuestren cómo resulta obvia la invención bajo estudio o que la misma carece de novedad ya que como arriba se anotó claramente, de acuerdo con las reglas técnicas de análisis de novedad y altura inventiva no será suficiente que el examinador señale las características que comparte la invención en estudio con las anterioridades, sino que además deberá evidenciar la falta de novedad absoluta y cómo es esa obviedad. En el presente caso, el examinador se limita a hacer reemplazos de los sustituyentes de la fórmula general de la anterioridad con base en la fórmula divulgada en la invención de mi mandante de una forma acomodada sin dar argumentos suficientes que demuestren que esos reemplazos son apropiados de acuerdo con las reglas de novedad y altura inventiva.

"Naturalmente, no es jurídicamente correcto ni suficiente limitarse a indicar que 'el objeto de la solicitud es idéntico al comprendido en el estado de la técnica, como lo evidencia la publicación que anticipa el objeto propuesto', para dar por enteramente satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

administrativa que demuestre, fehacientemente, la carencia de novedad y de nivel inventivo del invento de mi mandante. Necesariamente, tendrá ese despacho que aplicar las reglas sobre el análisis de la novedad y del nivel inventivo, las cuales si bien no son parte de la reglamentación en materia de Propiedad Industrial, Sí son elementos técnicos que en la práctica mundial de patentes se tienen en cuenta y que son útiles para poder motivar debidamente la falta de novedad y de nivel inventivo que en este caso, deriva en la negación del privilegio de patente para la invención de mi mandante, basada en una motivación inadecuada e insuficiente”.

Agrega la recurrente, en relación con los argumentos presentados en la resolución acusada, que “es necesario afirmar que carecen de un análisis adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de una invención, hecho que deriva en una insuficiente motivación del acto administrativo, como anteriormente se dijo.

“En efecto, el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario sensu, es que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Esto es de lógica hermenéutica y gramática elemental. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está ‘comprendida’ en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de sus componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en ‘el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial’ como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ...

“Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total en un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre los capítulos reivindicatorios en discusión.

“Al respecto, es necesario dejar en claro que si bien el examinador comparó las fórmulas químicas de la invención de mi mandante y la anterioridad que se cita, la semejanza que obtuvo entre éstas la consiguió acomodando la fórmula de la anterioridad a la de esta invención, buscando las sustituciones que lo condujeran a la fórmula de mi mandante. De esta forma, logró una semejanza -se reitera acomodada- que no llega a ser absoluta como lo exigen las normas y la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

jurisprudencia. El examinador incurrió en el erróneo razonamiento de quien despeja una ecuación matemática conociendo las incógnitas, es decir los sustituyentes n-butilo y n-pentilo que reemplazan a R. Lógicamente, para alguien que ya conoce los sustituyentes puede llegar a ser muy fácil llegar a la fórmula de mi mandante.

"En consecuencia, hasta aquí se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

"-Que la invención en estudio esté contenida en forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

"-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

"Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce la resolución acusada para desvirtuar la novedad fuesen ciertas sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede porque la invención de mi mandante tiene un valor agregado sobre los documentos citados como a continuación se demostrará y que puede sintetizarse en la movilidad del tracto gastrointestinal y su efecto como producto antiemético".

Señala a continuación la recurrente que "(...) es necesario decir que no se entiende la posición de ese despacho en cuanto a los requisitos de novedad y nivel inventivo se refiere, toda vez que al asegurar que los derivados de benzamida son muy semejantes, existe una clara contradicción puesto que efectivamente se está reconociendo que los compuestos de la presente solicitud son novedosos respecto a los comprendidos en la técnica anterior. No debe olvidar ese despacho que de la comparación de las invenciones en estudio en materia de novedad, el resultado debe ser IDÉNTICO y no semejante. De esta forma, debe quedar absolutamente claro que el examinador acepta la semejanza pero no logra demostrar la IDENTIDAD ABSOLUTA de las dos invenciones.

"Ahora bien, en el folio 96 que corresponde a una página de la copia del documento citado como anterioridad EP0640601 A1, claramente se observan los compuestos que dicha patente está protegiendo, por ejemplo el compuesto (1) etil exo-[3-(4-acetilamino-2-metoxibenzamido)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-il]acetato. Estos compuestos son bien distintos de los compuestos representados por la fórmula general (I) de la presente solicitud, por ejemplo del compuesto (1) n-propil 4(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzamido)-1-piperidina acetato. Nótese que los compuestos de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

referencia citada tienen un grupo azabíciclo [3.2.1], el cual no aparece en ninguno de los compuestos de la presente invención, motivo por el cual este documento no resulta relevante para desvirtuar la novedad de la presente invención, toda vez que en el documento EP0640601 no se está revelando o enseñando de manera clara y directa los compuestos con los sustituyentes específicos de la presente invención.

"En relación con lo anterior, es importante señalar que la resolución acusada guarda silencio en cuanto a un argumento específico señalado en mi memorial de 17 de enero de 2005. En dicho memorial, señalé con claridad que en materia de novedad en áreas específicas de la tecnología 'una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ellas. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general'.

"De esta forma, si ese despacho hubiese aplicado correctamente la regla anteriormente mencionada no se hubiese afirmado que esta solicitud no tiene novedad. En efecto, reitero que una fórmula general no puede afectar la novedad de una solicitud específica que revela unos sustituyentes determinados como los de la presente invención. Si la regla se aplicara de forma contraria, como así lo pretende hacer ese despacho, entonces cualquier invención de selección no tendría novedad.

"En vista de los argumentos anteriormente expuestos debe quedar claro que la presente invención Sí cumple con el requisito de novedad".

Con relación al nivel inventivo señala, luego de transcribir el artículo 18 de la Decisión 486, que en este caso se negó la patente solicitada "sin tener en cuenta los criterios - aunque estos fueron señalados en mi memorial de 17 de enero de 2005- que sobre el particular han indicado las normas legales, la jurisprudencia y las reglas generales sobre cómo debe efectuarse el análisis de nivel inventivo, lo que lo condujo a una insuficiente y equivocada motivación del acto administrativo.

"Al respecto vale la pena hacer énfasis en alguna de esas reglas con el fin de demostrar, una vez más, el nivel inventivo de la presente solicitud.

"De conformidad con 'La Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes' en su página 41, 'puede decirse que las cuestiones que debe plantearse el examinador para juzgar la actividad inventiva son las siguientes: ¿estaba una persona del oficio del nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma que se reivindica) y de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa las tres veces, no hay actividad inventiva. En cambio, basta que el examinador responda una sola vez negativamente para que exista actividad inventiva.

"Respecto a la solicitud que nos atañe, respondiendo a la primera pregunta quizás la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

persona de nivel medio podría haberse planteado el problema así como se establece en la descripción de la presente invención, toda vez que era conocido que existían problemas con el compuesto 4-(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzamido)-1-piperidina acético -conocido en el estado de la técnica- en cuanto a su eficacia y seguridad-, dado que no resultaba conveniente para la administración oral y además debido a los efectos colaterales indeseables que se presentaban como el vómito.

"Sin embargo, respondiendo a la cuestión de si una persona de nivel medio hubiera resuelto el problema de la forma como se reivindica en la presente solicitud, es claro que la respuesta es no, ya que como se mencionó anteriormente, no hubiera sido evidente las sustituciones específicas del radical R, en la fórmula general (I) a partir de una revelación tan general como la citada por ese despacho. En efecto, no es evidente ni obvio el cómo una persona versada en la materia habría llegado a los sustituyentes específicos en especial al grupo n-butilo o n-pentilo de esta invención.

"Respondiendo a la tercera cuestión planteada por la citada Guía, esto es, si la persona de nivel medio hubiera previsto el resultado, se puede decir que también la respuesta es no, puesto que tampoco hubiera sido obvio el mismo, toda vez que la persona versada en la materia no hubiera podido prever que al realizar los cambios de sustituyentes específicos en los novedosos compuestos derivados de benzamida de esta invención se presentarán al mismo tiempo en estos compuestos, las propiedades de efecto de contracción colónica y el efecto antiemético.

"Sobre este particular, atentamente llamo la atención de ese despacho al hecho de que se interpretó de manera errónea cuál es el efecto inventivo y sorprendente de esta solicitud. Se aclara a ese despacho que éste consiste en que los novedosos compuestos derivados de benzamida de la presente invención, exhiben al mismo tiempo propiedades de efecto de contracción colónica y de efecto antiemético. Así, el ejemplo de referencia 2 presenta una contracción colónica alta pero adicionalmente exhibe un bajo índice respecto a los efectos laterales como el vómito (no posee efecto antiemético), y el compuesto de referencia 1 muestra una incidencia alta en el efecto lateral del vómito (antiemético) pero muestra un efecto nulo en cuanto a la contracción colónica se refiere. Por el contrario, los compuestos de la presente invención superan estas dos desventajas de los dos compuestos de la técnica anterior, al mismo tiempo, es decir, presentan efecto de contracción colónica comparable con el compuesto de referencia 2 y adicionalmente presentan un efecto antiemético como el compuesto de la referencia 1.

"De igual forma, resulta muy útil traer a colación otros índices que ayudan a quien realiza el examen de nivel inventivo para poder determinar si existe dicho requisito en la invención bajo estudio. A continuación se hace un cuadro comparativo con dichos indicios: ...(ver folios 129-130).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

“De la lectura de la tabla anterior, se pueda concluir que la presente invención Sí cumple con los indicios de la actividad inventiva, ya que a cada uno de ellos se responde de forma positiva.

“De otra parte, también es necesario señalar que otro método ‘que puede resultar sumamente provechoso consiste en tratar de relacionar el objeto de la solicitud que se examina con alguno de los tipos de invenciones conocidos por la jurisprudencia...’, entre los cuales se encuentran las de equivalencia y selección, categorías en las que se puede clasificar la presente invención. La ‘Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes’ de la OMPI define las invenciones basadas en una solución equivalente como aquella con la que se ‘propone reemplazar, en determinado dominio, una solución conocida por otra más o menos equivalente. Existe actividad inventiva si la equivalencia no era conocida todavía o si el resultado excede claramente de lo que podía preverse’. En el presente caso, la invención proporciona una solución más o menos equivalente a lo que ya existía en la técnica anterior, esto es, novedosos compuestos derivados de benzamida que presentan tanto un efecto de movilidad colónica, como un efecto antiemético, es decir no inducen el vómito; solución doble que aún no era conocida en el estado de la técnica y que excede lo que se podía prever.

“De igual forma, el mencionado manual establece la clasificación de invenciones de selección, ‘que consisten en escoger la solución correcta entre varias posibilidades que son todas nuevas en el dominio respectivo. Es importante, en este caso, la variedad de las alternativas que se ofrecían al inventor y examinar la calidad o amplitud del resultado’. Resulta pues, que la presente solicitud escoge la solución correcta consistente en reemplazar R con los dos sustituyentes n-butilo y n-pentilo entre varios posibles isómeros estructurales que pueden comprender un alquilo inferior. Tales sustituciones son el resultado de una actividad de investigación e intelectual a la cual el solicitante no hubiese podido llegar de forma aleatoria u obvia”.

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “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”.

Con relación a la novedad dispone el artículo 16 de la misma normativa comunitaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

que, "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.

"Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Por su parte, el artículo 18 de la Decisión 486 señala: "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 CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un "derivado de benzamida o una sal del mismo que ejerce un excelente efecto mejorador sobre la movilidad del tracto gastrointestinal y resulta de utilidad como un agente terapéutico de enfermedades digestivas, en particular, como un agente para mejorar la función de movilidad del tracto gastrointestinal." (ver folio 3).

Argumenta la recurrente que según el artículo 29 de la Constitución Política 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas' y anota a continuación que "La motivación de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y garantías del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales se ha tomado una decisión que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los incisos 1 de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que 'habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares' y '(...) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de convivencia si es el caso', respectivamente..."

Comparte la Oficina estas manifestaciones de la recurrente y es justamente lo que ha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

hecho al proferir la decisión de negar la patente solicitada como se verá a lo largo de este escrito.

Anota a continuación: "(...) No aparecen por ninguna parte en la resolución impugnada los fundamentos científicos, claros y detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos fácticos, específicos y pormenorizados que demuestren cómo resulta obvia la invención bajo estudio o que la misma carece de novedad..." Contrario a lo manifestado por la recurrente, con el examen de fondo se demostró claramente que hay compuestos de la presente solicitud que están contenidos en la anterioridad EP 0640601, que por lo mismo no son novedosos; esto se evidenció tras la comparación de la fórmula estructural de compuestos de la solicitud en estudio con la que se divulgó en el antecedente.

En efecto, la solicitud colombiana (00006272) reivindica como patentables derivados de benzamida de fórmula I: ... (ver folio 110)

Donde R es un grupo alquilo que tiene entre 3 y 6 átomos de carbono o una sal del mismo.

Practicada la búsqueda de antecedentes para la invención en estudio se encontró el documento EP 0640601 el cual divulga compuestos derivados de benzamida de fórmula : ...(ver folio 110)

Donde R₂ puede ser halógeno (el cloro es uno de ellos).
R₄ puede ser un alquilo inferior.

Ahora bien, al hacer los reemplazos correspondientes en la citada anterioridad, que son sugeridos allí mismo (ver folios 95 a 97), se obtienen compuestos específicos idénticos a los que presenta la solicitud en estudio como patentables, como puede observarse de la comparación de las dos fórmulas estructurales. Por la anterior razón, se repite, el mencionado antecedente afecta la novedad del objeto de estudio.

Estima la recurrente que "(...) es necesario dejar en claro que si bien el examinador comparó las fórmulas químicas de la invención de mi mandante y la anterioridad que se cita, la semejanza que obtuvo entre éstas la consiguió acomodando la fórmula de la anterioridad a la de esta invención, buscando las sustituciones que lo condujeran a la fórmula de mi mandante..." Sobre esta manifestación de la recurrente resulta pertinente aclarar que es algo normal para una persona medianamente versada en la materia, que conozca los sustituyentes de un compuesto, realizar los reemplazos respectivos para obtener los compuestos químicos que se estén mostrando en un documento dado. En el presente caso, al hacer los reemplazos respectivos de sustituyentes se obtienen compuestos que se encuentran contemplados dentro de la anterioridad EP 0640601; nótese bien que no es una fórmula acomodada que ha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

conseguido el examinador, como lo afirma el recurrente, sino que se trata de fórmulas que están tanto en la anterioridad como en la presente solicitud y que por su complejidad ha sido necesario adjudicarles letras a los sustituyentes cuando se trata de más de uno. No obstante, es necesario hacer los reemplazos para poder visualizar qué compuestos son los que aparecen tanto en la anterioridad como en la solicitud en estudio y efectivamente concluir que hay compuestos de la presente solicitud que ya estaban contemplados dentro de la publicación EP 0640601. Así, por ejemplo, cuando en la anterioridad se reemplaza simplemente R₂ por un halógeno (cloro), R₄ es un alquilo inferior; entonces, los compuestos reivindicados son los mismos de la anterioridad.

Con relación a la manifestación de que "(...) para que las razones que aduce la resolución acusada para desvirtuar la novedad fuesen ciertas sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede porque la invención de mi mandante tiene un valor agregado sobre los documentos citados como a continuación se demostrará y que puede sintetizarse en la movilidad del tracto gastrointestinal y su efecto como producto antiemético...", resulta pertinente recordar, en primer lugar, que sí hay compuestos de la presente solicitud que son idénticos a compuestos que están comprendidos en el estado de la técnica de forma total, es decir, tienen los mismos sustituyentes y el mismo núcleo; en segundo lugar, 'el valor agregado' que dice el recurrente tienen los compuestos de la presente solicitud y está relacionado con una actividad mejorada a nivel del tracto gastrointestinal y antiemético es producto de una investigación posterior a 1996 año en que se otorgó la patente, lo cual se traduce en un efecto encontrado para dichos compuestos conocidos.

Considera necesario la recurrente manifestar que "(...) no se entiende la posición de ese despacho en cuanto a los requisitos de novedad y nivel inventivo se refiere, toda vez que al asegurar que los derivados de benzamida son muy semejantes, existe una clara contradicción puesto que efectivamente se está reconociendo que los compuestos de la presente solicitud son novedosos..." Como bien lo anota el recurrente, en los conceptos técnicos se dijo que el documento EP 0640601 menciona derivados de benzamida muy semejantes a los de la presente solicitud, es decir, que hay compuestos en esta que, aunque no tienen los mismos sustituyentes de los compuestos divulgados en la anterioridad, por tener el mismo grupo farmacofórico no cambian en forma significativa su actividad.

Ahora bien, como también se explicó en el análisis de novedad, hay otros compuestos de la presente solicitud que son idénticos a compuestos de la anterioridad, es decir, al hacer los reemplazos respectivos se revelan compuestos idénticos a los de la anterioridad citada. Por lo tanto, no hay contradicción en lo explicado en los conceptos técnicos, por cuanto hay compuestos que están siendo afectados por el documento EP 0140601 en lo que a novedad se refiere y hay

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

compuestos que no cumplen con el requisito de nivel inventivo frente a dicha anterioridad, dado que constituyen una derivación evidente del estado de la técnica.

Como se dijo en anterior oportunidad, con relación al nivel inventivo, el antecedente EP 0640601 divulga derivados de benzamida que son muy semejantes (si fueran iguales se verían afectados en su novedad) a los que comprende la solicitud en estudio, donde se conserva el mismo grupo farmacofórico y no se advierte que hay un cambio fundamental en la actividad farmacológica.

Lo anterior permite concluir, sin que haya lugar a confusiones de ninguna clase, que la anterioridad citada afecta la novedad de parte de la materia reivindicada, en la medida en que la divulgó previamente, pero también afecta el nivel inventivo de otra parte de dicha materia, pues los compuestos que no son idénticos son resultado de una operación obvia y evidente para una persona normalmente versada en la materia.

Según la recurrente: "(...) los compuestos de la referencia citada tienen un grupo azabíciclo [3.2.1], el cual no aparece en ninguno de los compuestos de la presente invención, motivo por el cual este documento no resulta relevante para desvirtuar la novedad de la presente invención, toda vez que en el documento EP 0640601 no se está revelando o enseñando de manera clara y directa los compuestos con los sustituyentes específicos de la presente invención." Al respecto resulta preciso aclarar que si bien la referencia citada tiene el grupo azabíciclo [3.2.1], sin embargo cuando $m=0$ el ciclo que se forma es una piperidina, el cual también lo tienen los compuestos de la presente solicitud. Por tanto, dicha anterioridad EP 0640601 sí revela de manera clara y directa compuestos con los sustituyentes específicos de la presente solicitud.

Con respecto al nivel inventivo señala la recurrente: "(...) respondiendo a la cuestión de si una persona de nivel medio hubiera resuelto el problema de la forma como se reivindica en la presente solicitud, es claro que la respuesta es no, ya que como se mencionó anteriormente, no hubiera sido evidente las sustituciones específicas del radical R, en la fórmula general (I) a partir de una revelación tan general como la citada por ese despacho. En efecto, no es evidente ni obvio el cómo una persona versada en la materia habría llegado a los sustituyentes específicos en especial al grupo n-butilo o n-pentilo de esta invención." Sobre este punto se tiene, en primer lugar, que el documento EP 0640601 sí contempla los sustituyentes n-butilo y n-pentilo puesto que dice que el grupo correspondiente a R en la presente solicitud es un alquilo inferior, es decir, los compuestos de la actual solicitud son una selección del documento EP 0640601; en segundo lugar, se reitera que hay compuestos de la presente solicitud que son muy semejantes en su estructura química a compuestos de la anterioridad, por ejemplo cuando R_4 en la anterioridad es hidrógeno (corresponde a R en la actual solicitud), no obstante tienen la misma actividad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

farmacológica de los compuestos de la presente solicitud.

Anota a continuación: "(...) si la persona de nivel medio hubiera previsto el resultado, se puede decir que también la respuesta es no, puesto que tampoco hubiera sido obvio el mismo, toda vez que la persona versada en la materia no hubiera podido prever que al realizar los cambios de sustituyentes específicos en los novedosos compuestos derivados de benzamida de esta invención se presentaran al mismo tiempo en estos compuestos, las propiedades de efecto de contracción colónica y el efecto antiemético... Se le aclara a ese despacho que éste consiste en que los novedosos compuestos de derivados de benzamida de la presente invención, exhiben al mismo tiempo propiedades de efecto de contracción colónica y de efecto antiemético..." Con esta manifestación, al parecer, el recurrente se refiere a un efecto encontrado a los compuestos divulgados en EP 0640601, por lo que se reitera que hay compuestos de la presente solicitud que carecen de novedad y hay otros compuestos que por similitud estructural, carecen de nivel inventivo, en tanto son derivación evidente del estado de la técnica. En cuanto a las propiedades encontradas, se aprecian ensayos sólo sobre un compuesto de la presente solicitud frente a un compuesto de la anterioridad, pero no están reportados ensayos realizados sobre compuestos de la presente solicitud que tienen leves diferencias estructurales frente a compuestos de la anterioridad citada, por lo que se puede decir que no hay argumentos contundentes que indiquen el efecto de contracción colónica y de efecto antiemético al mismo tiempo.

El recurrente adjunta un cuadro comparativo entre lo conocido en el estado de la técnica y lo que ahora se reivindica de lo cual puede observarse lo siguiente:

El recurrente se encamina sólo hacia compuestos 4-(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzamido)-1-piperidina acético, pero no tiene en cuenta los compuestos que tienen el grupo alquilo inferior, dentro de los cuales obviamente están contemplados los alquilos de 4 y 5 carbonos. De otro lado, hay que tener en cuenta que los compuestos de la presente solicitud son una selección de los compuestos de la anterioridad.

Además, así se emplearan tan solo unos cuantos compuestos, de todas maneras hay compuestos comprendidos en el documento EP 0640601 que son idénticos a los compuestos de la actual solicitud y otros muy semejantes y que lógicamente van a tener los efectos mencionados en la actual solicitud.

Finalmente, con relación a la manifestación según la cual "(...) la presente solicitud escoge la solución correcta consistente en reemplazar R con los dos sustituyentes n-butilo y n-pentilo entre varios posibles isómeros estructurales que pueden comprender un alquilo inferior. Tales sustituciones son el resultado de una actividad de investigación e intelectual a la cual el solicitante no hubiese podido llegar de forma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 21806
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-006272

aleatoria u obvia." Debe decirse que como bien reconoce el recurrente, la presente solicitud es una selección del documento EP 0640601, el cual como se ha visto comprende compuestos que gozan de protección vía patente desde el año 1996, por lo cual una selección de los mismos no le imprime nivel inventivo a la materia reivindicada así se le hubiere encontrado propiedades mejoradas. Tales propiedades, por lo demás, se dan con independencia de su conocimiento o descubrimiento y no constituyen por si mismas materia patentable.

Las anteriores razones técnicas constituyen fundamento más que sólido para ratificar la decisión de negar la patente solicitada, por lo que no admite esta Oficina que la sustentación de la decisión que se impugna hubiera sido insuficiente en cuanto a exponer las consideraciones de orden técnico que la originaron, en consecuencia no considera que se haya dado en este caso una falta (de) o indebida motivación.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto materia de esta solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad, en especial los de novedad y nivel inventivo y, por lo tanto, no resulta procedente acceder a la revocatoria invocada.

RESUELVE

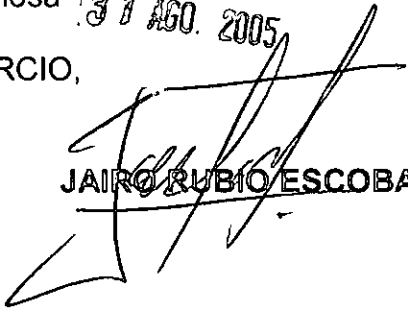
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 7848 de 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Angela Natalia Melo Bernal, en su calidad de apoderada de HOKURIKU SEIYAKU CO, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los 31 de AGO. 2005.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Angela Natalia Melo B.
Carrera 11 A No 94-76, Oficina 305
Bogotá D. C.