

AVISO DE NOTIFICACION

018352

0103

CORREO CERTIFICADO

Radicación :00043067 00000011 Fecha: 30/11/2005 8:15:43
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :MAYA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO Folios:1

Bogotá, D.C.

Señor (a) (es)
MAYA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO
CARRERA 13A NO. 28-38 MZ 2 BUFFETE 245
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 32008
FECHA No. 29/11/2005
EXPEDIENTE No. 0 43067
Trámite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a) :

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información. Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad, desde el día hábil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificación y del acto administrativo puede ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en la página web www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea - caracter general - consulta actos administrativos.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



532
530

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

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 9 de junio de 2000, bajo el número 00043067, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "ACIDOS 3 - PROPILGAMMA - AMINO BUTIRICOS MONO - Y DISUSTITUIDOS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de dicha solicitud, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. 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 para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 22 de septiembre de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual, cumple con los requisitos previstos en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 514 a 525, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

2007



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

1. Objeto de la invención

La invención propone ácidos 3-propilgamma-aminobutíricos mono y disustituídos de fórmula I (ver folio 3) o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. Algunos de los compuestos de la presente solicitud pueden existir en formas no solvatadas así como también formas solvatadas, incluyendo formas hidratadas. En general, las formas solvatadas, que incluyen formas hidratadas, son equivalentes a formas no solvatadas e intentan incluirse dentro del alcance de la presente solicitud.

Según la descripción, los compuestos de la presente solicitud se comparan con Neurintín, un fármaco comercializado efectivo en el tratamiento de trastornos tales como la epilepsia, Neurontín es ácido 1-(aminometil)-ciclohexanacético. La gabapentina (Neurontín) tiene 0.10 a 0.12 mM de afinidad a la subunidad alfa2-delta. Por esta razón, se espera que los compuestos de la presente solicitud exhiban propiedades farmacológicas comparables con o mejores que la gabapentina. Por ejemplo, como agentes para convulsiones, ansiedad y dolor.

La presente solicitud también se relaciona con el uso terapéutico como agentes para los trastornos neurodegenerativos, como, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, Huntington o la enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. También para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos denominado lesión cerebral aguda. Estos incluyen pero no se limitan a apoplejía, trauma cerebral y asfixia.

Concretamente, lo que se reivindica como patentable son los ácidos 3-propilgamma-aminobutíricos mono- y disustituídos de fórmula I (ver folio 489) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

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 10 de junio de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada con respecto a la solicitud US 60.138,485. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, según obra a folios 502 y 526 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento WO 92/09560, titulado "GABA and L-glutamic acid analogs for antiseizure treatment", publicado el 11 de junio de 1992, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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 estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "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".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe "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".

"Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

- a) el estado de la técnica y,*
- b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.*

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

"El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

"El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados"^[3].

"El mismo autor ha dicho:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos" ¹.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia* se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

En efecto, la publicación WO 92/09560 enseña *de manera previa* compuestos análogos de GABA y ácido glutámico para el tratamiento de la epilepsia y enfermedades relacionadas, donde la diferencia estructural con respecto a los compuestos de la presente solicitud se encuentra en R2 de la presente solicitud, cuando es un alquilo de 4 a 8 carbonos que junto con la cadena al que está unido forma una cadena ramificada de mínimo 7 carbonos, mientras que en la anterioridad el grupo equivalente a R2 y la cadena al que va unido formarían una cadena ramificada de hasta 6 carbonos. No obstante esta diferencia estructural, no cambia la actividad farmacológica, es decir, los compuestos de tanto la presente solicitud como de la anterioridad se emplean para tratar las mismas enfermedades relacionadas con el GABA, lo cual, le muestra a *un experto medio en la materia* que los compuestos de la presente solicitud son derivados del estado de la técnica.

De esa manera, la respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, resulta obvia para *un experto medio en la materia* partiendo de las enseñanzas de la anterioridad WO 92/09560.

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 49-IP-05.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

En conclusión, el producto propuesto en la presente solicitud puede ser realizado por *un experto medio en la materia* y no generan un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido. Más bien, se encuentra dentro de la línea normal de avance tecnológico.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante expuestos en la respuesta a la notificación de fondo, basta realizar las dos siguientes anotaciones:

- El señor solicitante, básicamente, afirma que "... la sustitución en R2 de la presente solicitud difiere de la que se encuentra en dicho documento D1 y no resulta deducible ni sugerida en ese documento D1. Tampoco es predecible que la sustitución en R2 de la presente solicitud pueda dar lugar a compuestos con las propiedades de la presente invención..." (ver a folios 510 y 511 del expediente en cuestión).

Aun cuando el documento D1 no revele exactamente los compuestos de la presente solicitud, de todas maneras dicha anterioridad muestra compuestos muy semejantes estructuralmente a los que se están reclamando, la diferencia es de un -CH2- y no cambia la actividad terapéutica de tales compuestos; es decir, la diferencia es tan mínima que el documento D1 le sugiere a *un experto medio en la materia*, los compuestos de la actual solicitud de patente. Además, a lo largo de la solicitud no se revelan ejemplos y/o cuadros comparativos que evidencien un salto importante en la tecnología de los medicamentos contra la epilepsia, donde se empleen los compuestos de la presente solicitud, y que demuestren que los compuestos de la anterioridad no son mejores que los que se reclaman en la actual solicitud. Si se observa en la anterioridad WO 92/09560, los compuestos allí publicados tienen actividad contra la epilepsia, así como los compuestos de la presente solicitud.

- Adicionalmente, el señor solicitante agradece que se tenga en cuenta la concesión al mismo solicitante de la patente equivalente a la presente solicitud, US 6642398, "cuyo alcance y contenido comprende a lo aquí descrito y reivindicado" (ver a folios 512 del expediente en cuestión).

Revisada y analizada la patente US 6642398, se encontró que no es comparable el análisis realizado, toda vez que hay grandes diferencias entre la materia presentada en la Oficina de los Estados Unidos y la Oficina de Colombia, por ejemplo, R2 en la solicitud US puede ser alquilo C1-8, mientras que la solicitud colombiana puede ser alquilo C4-8; además, en Estados Unidos se solicitó y protegió *el método de tratamiento* empleando los compuestos de fórmula I,



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 32008
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00043067

materia que nuestra legislación andina excluye expresamente de patentamiento, precisamente en el artículo 20, literal d), de la Decisión 486.

Ahora bien, ciertamente, como lo advierte el mismo solicitante, dicha patente no es vinculante para esta Superintendencia, tampoco lo son las patentes concedidas en Colombia para los demás países, y si bien los requisitos de patentabilidad desde el punto de vista conceptual no varían, los sistemas de patentes si, pues se sabe que la legislación y las prácticas administrativas varían de un país a otro. En el caso de Estados Unidos, su legislación es *sustancialmente diferente* a la normativa andina aplicable a esa materia en nuestro país; por ejemplo, allí se protegen vía patente los usos, los segundos usos, los métodos de tratamiento, el software, las plantas, los animales, etc., todo lo cual está expresamente excluido de patentabilidad en la normativa andina vigente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ACIDOS 3 – PROPILGAMMA - AMINOBUTIRICOS MONO - Y DISUSTITUIDOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el doctor Carlos Orlando Maya Rodríguez en su calidad de apoderado de la sociedad Warner Lambert Company, 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

29 NOV. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
CARLOS MAYA RODRIGUEZ
Carrera 13A N° 28- 38
Mz 2 Bufette 245 Parque Central Bavaria
Bogotá D.C.

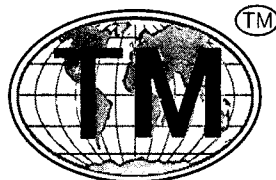
20060104160249

ORIGINAL

ORIGINAL

FOLIOS= 12

538
536 4/12



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark	Marcas
Patent	Patentes
Health Permit	Registros Sanitarios
Software	Software Lógico
Commercial Name	Nombres Comerciales
Design	Diseños

Señor

JEFE DE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00043067 00000012

Folios: 12

Fecha (AND): 2006-01-04 16:02:49

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 412 REPOSIC -

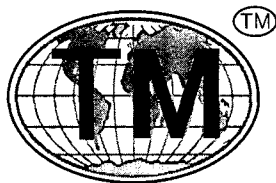
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

ASUNTO: N° DE RADICACION : 00-043067
TRAMITE : PATENTE DE INVENCIÓN
ACTUACION : RECURSO DE REPOSICION
TOTAL DE FOLIOS : 12

REFERENCIA : SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN

"ACIDOS 3 – PROPILGAMMA- AMINO BUTIRICOS MONO - Y DISUSTITUIDOS"

GUSTAVO CALDERON ROSERO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional N° 14.557 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY., con domicilio en la ciudad de Morris Plains, New Jersey (EE.UU.), según sustitución de poder anexo a las presentes diligencias, encontrándome dentro del término legal comparezco a instaurar Recurso de Reposición en contra la resolución N° 32008 del 29 de Noviembre de 2005, notificada por Edicto N° 18352 de fecha 16 de diciembre de 2005, el cual fue desfijado el 29 de diciembre de 2005, mediante la cual se niega el privilegio de la Patente de Invención a la creación denominada "ACIDOS 3 – PROPILGAMMA- AMINO BUTIRICOS MONO Y DISUSTITUIDOS"



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Lógico
Commercial Name Nombres Comerciales
Design Diseños

FUNDAMENTOS :

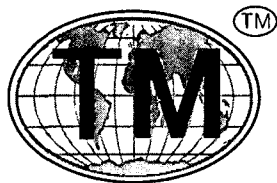
1°) La citada Resolución 32008 cita en sus considerandos primero a sexto los antecedentes del trámite y lo dispuesto en parte del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2°) En el considerando sexto concluye que "las nuevas reivindicaciones 1 a 12 no cumplen con el requisito de nivel inventivo" y continua con consideraciones al respecto.

3°) Dichas consideraciones incluyen:

1. Objeto de la invención, que incluye un resumen de la solicitud.
2. Determinación del estado de la Técnica, donde se cita 1 documento como antecedente WO 92/09560.
3. Nivel inventivo donde se cita el Art. 18 de la Decisión 486 y se describe el documento citado. Se concluye en los últimos párrafos en forma negativa respecto del nivel inventivo de la presente solicitud.
4. Respuesta del solicitante que comprende "anotaciones" sobre la legislación y sumarios de una parte de los argumentos presentados, intercalando también opiniones, aclaraciones y conclusiones elaboradas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

5 Se concluye con la parte Resolutiva de la Resolución No.32008. del 29 de Noviembre de 2005, notificada por Edicto N°. 18352.de fecha. 16 de diciembre de 2005, el cual fue desfijado el 29 de diciembre de 2005.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark	Marcas
Patent	Patentes
Health Permit	Registros Sanitarios
Software	Software Lógico
Commercial Name	Nombres Comerciales
Design	Diseños

4°) Los citados considerandos incluyen conceptos no transmitidos antes, al menos en esa misma forma y otros transmitidos parcialmente o de alguna forma en las instancias anteriores.

El solicitante sostiene que dichos considerandos incorporan formas y materia no antes interpuesta en la tramitación, respecto de ciertas objeciones y en particular respecto de las críticas a las respuestas del solicitante.

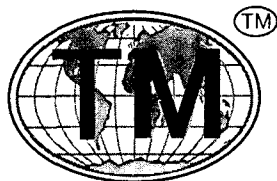
La citada Resolución no aporta fundamentos técnicos suficientes y comprende conceptos y datos que no se ajustan a la realidad.

Además, los plazos disponibles, en particular por los feriados de fin de año, no permiten una adecuada y completa respuesta en tiempo y forma del solicitante que reside en el exterior.

Por lo tanto, se ha emitido una Resolución sin dar suficiente oportunidad de defensa al solicitante en ciertos aspectos.

Por otra parte, todas las objeciones claramente interpuestas fueron oportunamente respondidas y rebatidas por el solicitante, lo cual indica su disposición e intención de defensa.

En conclusión, el solicitante declara respetuosamente su apreciación de que la citada Resolución 32008 se basa en considerandos que contienen defectos de carácter conceptual y administrativo y no se ha cumplido su derecho a réplica.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Lógico
Commercial Name Nombres Comerciales
Design Diseños

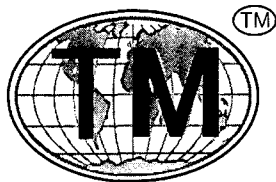
541
539

5°) A pesar de los defectos arriba citados, el solicitante desea demostrar otra vez su disposición de aportar factores positivos que contribuyan a lograr los fines de proteger los derechos de invención en que se basan la Legislación y las funciones de los Organismos pertinentes, informando los siguientes aspectos técnicos que complementan y justifican lo arriba declarado sobre defectos en los considerandos de la Resolución 32008 y si ello fuera posible y necesario, el solicitante manifiesta su voluntad de presentar las pruebas y argumentos adicionales que se le requieran, así como más información sobre el trámite favorable de solicitudes equivalentes en otros países en apoyo de las condiciones de patentabilidad de la presente y en ese caso solicita la oportunidad de hacer una ampliación de fundamentos dentro de un plazo adecuado.

Asimismo, en caso que se requiera, el solicitante manifiesta su voluntad de efectuar las modificaciones en la solicitud que se le sugieran y, en ese caso también solicita que se habilite el plazo adecuado.

Respecto del contenido de la citada Resolución el solicitante se permite interponer las siguientes consideraciones parciales y limitadas., así:

5.1. Los CONSIDERANDOS PRIMERO A QUINTO demuestran lo antedicho en el punto 4°) respecto de la respuesta en tiempo y forma del solicitante a todas las observaciones recibidas.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Lógico
Commercial Name Nombres Comerciales
Design Diseños

542
540

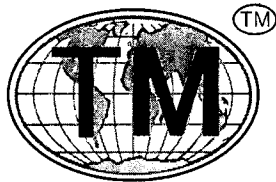
5.2.) El punto 1 del SEXTO CONSIDERANDO provee una descripción del objeto que solo es un somero resumen, aunque no parecería afectar a la cuestión de fondo.

Igualmente, los puntos 2.1 y 2.2 de dicho SEXTO CONSIDERANDO no parecen afectar los derechos del solicitante.

5.3.) El punto 3, Nivel Inventivo, empieza por mencionar información reglamentaria. Incluye también citas de tratadistas o autores, que pueden ser respetables opiniones personales pero que no constituyen aspectos legalmente obligatorios o vinculantes. Por otra parte, la definición de "experto" y "estado de la técnica" no se encuentra en discusión y no refuerzan el fundamento de la Resolución.

Por el contrario, ni la Legislación Colombiana ni otra Internacional ni tampoco la opinión personal de autores citables, requiere que el "experto", cuya figura ficticia se cita en las páginas 2 y 3 de la Resolución que nos ocupa, posea capacidades imaginativas ni adivinatorias ni recurra a raptos de inspiración. El "experto" debe basarse en lo efectivamente revelado, sugerido o propuesto explícitamente en el arte previo.

✓ Ha quedado perfectamente claro y esta misma Resolución lo vuelve a reconocer, que los compuestos son distintos y poseen diferentes propiedades. La supuesta valuación de la magnitud de la diferenciación no solo es indeterminable sino que no hace a la cuestión, porque la novedad está demostrada y la actividad inventiva exige que el "experto" se base en lo efectivamente sugerido o propuesto en el



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Lógico
Commercial Name Nombres Comerciales
Design Diseños

estado de la técnica y no en su propia inspiración, adivinación o imaginación. Estos dones deberían ser grandes para llegar a anticipar no solo los compuestos sino también sus propiedades.

Si tuviese esos dones, como eventualmente podría tenerlo algún Examinador de Patentes, ello no es válido ni aplicable para la evaluación del nivel inventivo.

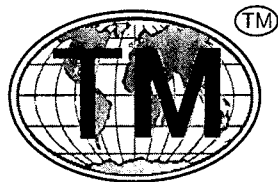
Ni durante la tramitación anterior ni en la actual Resolución se citan ni se dan referencias concretas de que los compuestos de la presente invención ni aún su necesidad o conveniencia sean revelados, sugeridos o propuestos.

En consecuencia, basándose en los mismos elementos de la Resolución en su punto 3 y en muchos otros de la Legislación y literatura, la presente invención POSEE NIVEL INVENTIVO.

5.4.) Sobre el documento WO 92/09560 (D1) citado como afectando la actividad inventiva, no contiene materia que revele o permita deducir la materia de la presente invención.

La misma Resolución reconoce diferencia estructural con la presente invención en el grupo sustituyente R2.

Sin embargo, no es correcto que sea "mínima" ni de "un solo átomo de carbono", porque incluye diferencias de estructura mayores y hay otras definiciones de R2 además del alquilo, como se ve claramente en la reivindicación 1, página 183.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark

Patent

Health Permit

Software

Commercial Name

Design

Marcas

Patentes

Registros Sanitarios

Soporte Lógico

Nombres Comerciales

Diseños

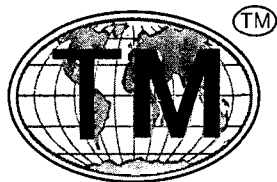
La calificación de "mínima" no se justifica ni depende del tamaño de grupos o número de átomos involucrados, sino de sus consecuencias químicas y de las dificultades que exigen a un experto concebirlas, alcanzarlas y ponerlas en práctica, cuando no hay en el arte previo sugerencia o motivación para enfrentarlas, como en este caso.

Lo fundamental e indiscutible es que existen diferencias que no son reveladas ni sugeridas ni motivadas por el arte previo y su valoración no puede estar sujeta a una medida arbitraria o discrecional.

5.5.) La afirmación que "las diferencias no cambian la actividad farmacológica" no resulta pertinente ya que dicha actividad no forma parte del objeto de la presente invención ni puede serlo por exclusiones de la Legislación de Patentes vigente.

Sin embargo, podemos señalar que hay diferencias en la forma y magnitud de la actividad, las que además no son obvias.

Esas diferencias ya sean de gran magnitud o aún de pequeña magnitud (esto último no es este caso), son de interés para la aplicación de estos compuestos, ya que es habitual en la práctica la necesidad de disponer de diferentes respuestas o de menores efectos colaterales alternativos, como opción respecto de otros compuestos existentes, en la prolongación o readecuación de tratamientos en determinados pacientes.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark

Patent

Health Permit

Software

Commercial Name

Design

Marcas

Patentes

Registros Sanitarios

Soporte Lógico

Nombres Comerciales

Diseños

Por otra parte, lo que interesa es que existen ciertas diferencias en la estructura química y propiedades, lo cual está claro y es admitido por esta Resolución y que tienen nivel inventivo.

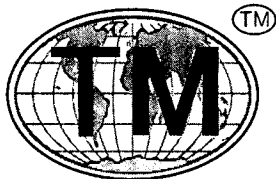
6) Sobre el punto 4, "Respuesta del solicitante", el resumen incluido en la Resolución es solo parcial y el solicitante recomienda que se considere la totalidad de sus respuestas.

6.1). Este capítulo 4, vuelve a reconocer la existencia de diferencias entre la presente invención y D1, pero las califica de "muy semejantes" o "mínimas" lo cual es evidentemente una opinión subjetiva, no demostrada ni demostrable.

Como ya dijimos, las diferencias no son de "un solo átomo de carbono", sino que incluye diferencias estructurales mayores y en otras definiciones de R2 además del alquilo, como se ve claramente en la reivindicación 1, página 183. Por otra parte, ya sea de un solo o de más átomos, ello no constituye una forma de evaluar la importancia de las diferencias, como ya hemos explicado.

6.2.) También la Memoria incluye, por ejemplo en la Tabla 2, datos demostrativos de diferencias de distinta índole que se suman a las diferencias químicas estructurales válidas de por sí. Por ello tampoco es cierto que no se proveen ejemplos y cuadros comparativos. Esos datos y ejemplos son suficientes y como tales tampoco tienen porqué ser exhaustivos.

De todas maneras, el solicitante puede ampliar si se le pide y se le da la oportunidad de hacerlo, material complementario.



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark	Marcas
Patent	Patentes
Health Permit	Registros Sanitarios
Software	Soporte Lógico
Commercial Name	Nombres Comerciales
Design	Diseños

9
546
544

6.3.) La única similitud en las propiedades de los compuestos de la presente invención con los de D1 podría ser en el campo general de aplicación en una rama de la medicina lo cual cumple el requisito de aplicación industrial, pero no en la fórmula estructural ni en las propiedades químicas y farmacológicas, que son distintas.

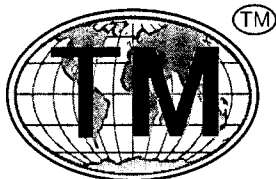
6.4.) La Patente equivalente US 6.642.398 es comparable a la presente solicitud en su actual forma, en todas las reivindicaciones aplicables y particularmente en la definición de R2 (véase columna 86, línea 1 de dicha Patente US) que dice "de 4 a 8 átomos de carbono" igual que en esta solicitud.

Por ello es totalmente equivocado que no sean comparables, ya que esta solicitud también dice "de 4 a 8 átomos de carbono" en la reivindicación 1, página 183.

Por otra parte, no hay ni puede haber coincidencias en la materia no fue incluida en la presente obedeciendo la Ley de Patentes de Colombia y Decisiones del Pacto Andino.

6.5) Como ya lo ha admitido el solicitante, la Patente US 6.642.398 podría no ser legalmente vinculante.

Sin embargo, sin duda es cierto que los criterios, las reglamentaciones y usos son coincidentes en los aspectos fundamentales que hacen a este caso y especialmente a esta Resolución, como son los referidos a la novedad y ACTIVIDAD INVENTIVA, aunque no lo sean los citados en esta Resolución,



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Marcas
Patent Patentes
Health Permit Registros Sanitarios
Software Soporte Lógico
Commercial Name Nombres Comerciales
Design Diseños

como por ejemplo sobre métodos de tratamiento, usos, software, plantas, animales, etc, que no tienen relación con la presente invención.

Los criterios de novedad y actividad son coincidentes en todos los países, en Organismos internacionales y en todos los campos técnicos y esto es lo único que entra en consideración en este caso.

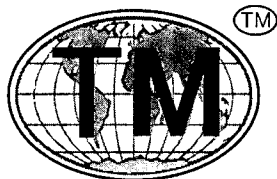
7°) Por todo lo antedicho, se considera que no se justifica ni está fundamentada la Resolución denegatoria, ya la presente invención POSEE ACTIVIDAD INVENTIVA y se solicita que dicha Resolución 32008 sea declarada nula y dejada sin efecto y se continúe la tramitación de la presente solicitud y se otorguen los plazos necesarios para presentación de mayores datos, informes, argumentos o enmiendas que se le sugieran e indiquen o bien que se proceda a su concesión."

8°) Según lo expuesto anteriormente se deduce que la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 14 de la Decisión 486/2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

9°) Además, cumple con el Artículo 18 de la Decisión precitada, en cuanto a que presenta nivel inventivo y no es una deducción evidente de una persona versada en la materia.

PETICION:

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito a ese Despacho se estudie nuevamente el presente caso, se revoque la resolución N° 32008 del 29 de Noviembre de 2005, notificada por Edicto N°18352 de fecha. 16 de diciembre de



TM TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark

Patent

Health Permit

Software

Commercial Name

Design

Marcas

Patentes

Registros Sanitarios

Soporte Lógico

Nombres Comerciales

Diseños

2005, el cual fue desfijado el 29 de diciembre de 2005, mediante la cual se niega el privilegio de la Patente de Invención a la creación denominada "ACIDOS 3 - PROPILGAMMA- AMINOBUTIRICOS MONO - Y DISUSTITUIDOS" y como se CONCEDE el privilegio, teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente escrito.

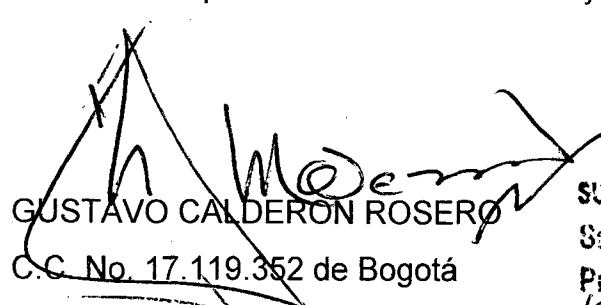
FUNDAMENTOS DE DERECHO :

Fundo mi petición en los artículos 50 y siguientes del C.C.A.; Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes sobre la materia.

NOTIFICACIONES :

Mi Poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13 A N° 28-38 de la ciudad de Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente de Industria y Comercio


GUSTAVO CALDERÓN ROSERO
C.C. No. 17.119.352 de Bogotá
T.P. No. 14557 del C. S. J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 04 ENE. 2006

Presentando personalmente por Calderón
Rosero Gustavo Efraim
C.C. 17.119.352 de B+C
T.P. 14 557

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA

NOTIFICADOR

Carrera 13 A No. 28-38 Mz 2 Bufette 245 Parque Central Bavaria
TEL (57 1) 341 9841 - FAX (57 1) 336 8592 - Cel. (315) 317 1181
E-mails: tmcarios@etb.net.co , trademarks1@hotmail.com
www.tmtamayo.com / Bogotá D.C., COLOMBIA, S.A.

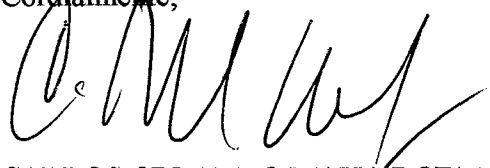
547
12
549

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE: 00-043067
PATENTE: ACIDOS 3 -PROPILGAMMA-AMINO BUTIRICOS MONO-Y DISUS
TITUIDOS"

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ, Apoderado especial para el trámite administrativo de la referencia, respetuosamente manifiesto a usted que por medio del presente, sustituyo el poder que me fue conferido por el solicitante de caso de la referencia, en cabeza del doctor GUSTAVO CALDERÓN ROSERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.119.352 expedida en Bogotá y la Tarjeta Profesional No. 14.557 del Consejo superior de la Judicatura, quien queda facultado para actuar, en los términos del poder a mi otorgado y en general para proceder de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 70 del Código de procedimiento Civil Colombiano.

Cordialmente,



CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ
C.C. No. 17.117.818- Bogotá
T.P. No. 17.402 del C.S.J.

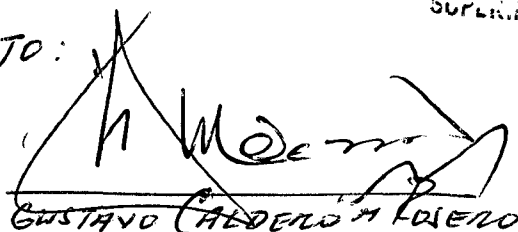
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 15 DIC. 2005

Presentando personalmente por
Carlos Orlando Maya Rod

Abogado
C.C. C.C. No. 17.117.818
T.P. No. 17.402 C.S. de

Notificador Secretaría General

ACEPTO:



GUSTAVO CALDERÓN ROSERO
C.C. # 17.119.352 Bogotá
T.P. No. 14.557 C.S.J.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD HOC

NOTIFICADOR

550 548
2006-03-01
375

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación N° 00043067

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, contra lo que dicta la Resolución N° 32008 de 29 de noviembre de 2005 donde se niega el otorgamiento de Patente de Invención, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 2 a 183) y las reivindicaciones 1 a 12 (Folios: 514 a 525). Los argumentos del Recurso de Reposición (folios: 538 a 548).

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° US60.138485 de 10 de junio de 1999 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de invención:

La presente solicitud se titula: "Ácidos 3-propilgamma-aminobutíricos mono y disustituidos".

El objeto de la presente solicitud se refiere a ácidos 3-propilgamma-aminobutíricos mono y disustituidos de fórmula I (ver folio: 3) o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma. Algunos de los compuestos de la presente solicitud pueden existir en formas no solvatadas así como también formas solvatadas, incluyendo formas hidratadas. En general, las formas solvatadas, que incluyen formas hidratadas, son equivalentes a formas no solvatadas e intentan incluirse dentro del alcance de la presente solicitud.

Según la descripción, los compuestos de la presente solicitud se comparan con Neurintin, un fármaco comercializado efectivo en el tratamiento de trastornos tales como la epilepsia, Neurontin es ácido 1-(aminometil)-ciclohexanacético. La gabapentina (Neurontin) tiene 0.10 a 0.12 mM de afinidad a la subunidad alfa2-delta. Por esta razón, se espera que los compuestos de la presente solicitud exhiban propiedades farmacológicas comparables con o mejores que la gabapentina. Por ejemplo, como agentes para convulsiones, ansiedad y dolor.

La presente solicitud también se relaciona con el uso terapéutico como agentes para los trastornos neurodegenerativos, como por ejemplo: enfermedad de Alzheimer, Huntington o la enfermedad de Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. También para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos denominado lesión cerebral aguda. Estos incluyen pero no se limitan a: apoplejía, trauma cerebral y asfixia.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente:

Ácidos 3-propilgamma-aminobutíricos mono- y disustituidos de fórmula I (ver folio: 489) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A 61K 31/19, 31/13.

3. Respuesta a los argumentos del señor solicitante:

3.1. Fundamentos con respecto a la anterioridad: WO 92/09560:

El señor recurrente afirma lo siguiente: "... La misma Resolución reconoce diferencia estructural con la presente invención en el grupo sustituyente R₂. Sin embargo, no es correcto que sea 'mínima' ni de 'un solo átomo de carbono', porque incluye diferencias de estructura mayores y hay otras definiciones de R₂ además del alquilo, como se ve claramente en la reivindicación 1, página 183..." (Folios: 543 y 544).

Es cierto que en la resolución se dice que hay una diferencia estructural en el grupo sustituyente R₂ de la presente solicitud, por lo cual se dice que el objeto solicitado es nuevo, no obstante, carece de Nivel Inventivo, como bien se explicó en los estudios anteriores. El documento WO 92/09560 revela compuestos análogos del ácido L-glutámico cuya estructura química es muy semejante a la de los compuestos de la actual solicitud, además que tienen la misma actividad farmacológica (antiepilépticos) de los compuestos que se están evaluando, es decir, el problema técnico planteado en la presente solicitud ya se había resuelto en el documento WO 92/09560.

Por su parte, sí se trata de una mínima diferencia, ya que hay un CH₂ de más en la actual solicitud respecto a la anterioridad, en una de sus cadenas laterales del núcleo principal, conservándose así su actividad terapéutica ya que los compuestos de la presente solicitud siguen teniendo el mismo grupo farmacofórico de los compuestos conocidos en el arte previo, y esto es evidente para una persona medianamente versada en la materia.

En cuanto a que hay otras definiciones para R₂ además del alquilo en la actual solicitud, se aclara que el análisis de patentabilidad arrojó como resultado que el documento WO 92/09560 afecta el Nivel Inventivo de la presente solicitud cuando R₂ es alquilo C₄-C₈, como bien se ha dicho a lo largo del estudio de Fondo. Sin embargo, vale la pena decir, que en la solicitud no hay ejemplos comparativos que indiquen que los compuestos de la presente solicitud tengan un efecto inesperado frente a los compuestos de la anterioridad WO 92/09560, por lo que puede decirse que no están solucionando un problema técnico existente, ya que dicha solución se había dado en la anterioridad citada.

El señor recurrente señala: "... Esas diferencias ya sean de gran magnitud o aún de pequeña magnitud..., son de interés para la aplicación de estos compuestos, ya que es habitual en la práctica la necesidad de disponer de diferentes respuestas o de menores efectos colaterales alternativos, como opción respecto de otros compuestos existentes, en la prolongación o readecuación de tratamientos en determinados pacientes... (Folios: 544 y 545).

Es verdad que hay casos en que diferencias de pequeña magnitud pueden tener efectos inesperados como dice el señor recurrente (menores efectos colaterales alternativos), no obstante, en el caso en estudio, no hay estudios comparativos que revelen que gracias al CH₂ de una cadena lateral del grupo principal de los compuestos que se desean proteger hay dichos efectos inesperados, o que den diferentes respuestas terapéuticas a las ya conocidas en el estado de la técnica. Por lo cual, es vuelve a reiterar que esta diferencia estructural no puede considerarse inventiva por una persona medianamente versada en la materia, ya que tales compuestos de la presente solicitud conservan la actividad farmacológica como antiepilépticos sin aducir una mejora respecto al arte anterior.

El señor recurrente indica lo siguiente: "... la Memoria incluye, por ejemplo en la Tabla 2 datos demostrativos de diferencias de distinta índole que se suman a las diferencias químicas estructurales válidas de por sí. Por ello tampoco es cierto que no se proveen ejemplos y cuadros comparativos. Esos datos y ejemplos son suficientes y como tales tampoco porqué ser exhaustivos. (Folio: 545).

Analizando la tabla 2 se puede decir que no se ha hecho una comparación entre compuestos de la anterioridad WO 92/09560 y compuestos de la presente solicitud, especialmente cuando R_2 es alquilo C_{4-8} , de modo que no se ven datos comparativos entre unos y otros compuestos, para apreciar algún salto tecnológico importante. De otro lado, cabe mencionar que en dicha tabla aparecen compuestos que no caen dentro del alcance de la reivindicación 1.

3.2. Fundamentos con respecto a la concesión de la Patente en Estados Unidos

El señor recurrente aduce lo siguiente: "La patente equivalente US 6642398 es comparable a la presente solicitud en su actual forma, en todas las reivindicaciones aplicables y particularmente en la definición de R_2 ... que dice 'de 4 a 8 átomos de carbono' igual que en esa solicitud..." (Folio: 546).

Como se ha explicado en anteriores ocasiones, el examen realizado en una u otra oficina de patentes es independiente entre sí, debido, entre otras, al tipo de legislación que se maneja. En E.U. hay una legislación de patentes muy diferente a la que rige en Colombia y esto hace que haya grandes diferencias en el análisis de las solicitudes y por ende, diferencias en la decisión tomada en cada una de ellas.

No obstante, se compararon los capítulos reivindicatorios presentados en una y otra Oficina, y se encontró que, aunque el significado para R_2 en la actual solicitud puede ser alquilo C_{4-8} , de todas maneras en E.U. solicitaron el método de tratamiento empleando los compuestos de fórmula I, mientras que la legislación colombiana no permite patentar dichos métodos de tratamiento. Aquí puede apreciarse que hay diferencias en la Legislación y también en la evaluación toda vez que en la Oficina Colombiana se encontró un documento (WO 92/09560) que tiene compuestos muy semejantes a compuestos de la presente solicitud, por lo que se reitera que se derivan del estado de la técnica y resultan obvios para una persona medianamente versada en la materia, además, que no resuelven un problema técnico existente y no representan un salto en la tecnología.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtúan lo que dicta la Resolución N° 32008 donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invención, se recomienda ratificar dicha Resolución donde se niega el Privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a a 12 (Folios: 514 a 525).

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Bogotá, D.C., 1° de marzo de 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número: 312	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código:
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

53
SSI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-43067

EDICTO No. 5807

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución** No. 7000 de 27-MAR-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

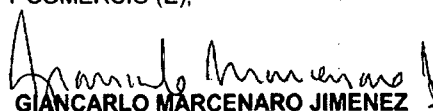
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 32008 de 29 de noviembre del 2005 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolución al doctor Gustavo Calderón Rosero, en su calidad de apoderado sustituto de WARNER LAMBERT COMPANY, 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 27 MAR. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 12-ABR-2006 *esp* Este edicto se desfija hoy 27-ABR-2006 a las cinco (5:00 p.m.) *cf*
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 5807