

/103

00-97375 268 260

AVISO DE NOTIFICACION **Industria y Comercio**
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicación : 0-97375- -18-0 Fecha: 2008-03-03 08:17:14
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO Folios 1

Señor (a) (es)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
CALLE 94 A NO. 7 A-09
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 7120
Fecha : 29/02/2008
Expediente : 0-97375
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente 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 8:00 a.m. a 4:30 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 de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página 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

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Línea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

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 22 de diciembre de 2000, bajo el número 00097375, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL ÁCIDO N-BENCIL-INDOL-3-IL-GLIOXÍLIXO CON EFECTO ANTITUMORAL".

SEGUNDO: Que la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada sustituta de la solicitante, mediante escrito radicado el 25 de abril de 2002, informó acerca del traspaso de los derechos sobre la presente invención de la sociedad Asta Medica GmbH a la sociedad Zentaris AG.

TERCERO: Que la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Zentaris AG, mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2002, informó acerca del cambio de nombre de Asta Medica Aktiengesellschaft por el de Asta Medica GmbH y que dicha compañía pasó de ser una sociedad anónima (Aktiengesellschaft / AG) a ser una sociedad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH).

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

QUINTO: Que la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Zentaris GmbH, mediante escrito radicado el 15 de agosto de 2006, informó acerca del cambio de nombre de Zentaris AG. por el de Zentaris GmbH.

SEXTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia


Secretario General AD - HOC

7120

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

SEPTIMO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 28 de agosto de 2006 y 5 de febrero de 2007, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, cambió el nombre de la solicitud a: "DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL ÁCIDO N-BENCIL-INDOL-3-IL-GLIOXÍLIXO" y allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

OCTAVO: 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".

NOVENO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 6, contenidas en los folios 260 a 262 del expediente en estudio, además de que se refieren a un segundo uso de materia ya patentada, carecen de novedad y de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados del ácido N-bencil-indol-3-il-glioxílico; las indol-3-glioxilamidas se aplican en múltiples formas como compuestos farmacodinámicamente activos y como elementos estructurales de la síntesis en la química farmacéutica.

Según la descripción, los compuestos también pueden utilizarse como sales de adición de ácidos, por ejemplo como sales de ácidos minerales como, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, sales de ácidos orgánicos como por ejemplo, ácido acético, ácido láctico, ácido malónico, ácido maleico, ácido fumárico, ácido glucónico, ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido embónico, ácido metansulfónico, ácido trifluoroacético, ácido succínico, ácido 2-hidroxi-etansulfónico, ácido nicotínico y ácido p-toluensulfónico.

Tanto los compuestos de fórmula 1 como sus sales son biológicamente activos. Los compuestos de la fórmula 1 pueden administrarse en forma libre o como sales con ácidos de tolerancia fisiológica. La aplicación puede realizarse en forma peroral, parenteral, endovenosa, transdérmica o inhalativa. Además, la invención se refiere a preparados farmacéuticos, por ejemplo: comprimidos, grageas, cápsulas, soluciones para infusión o ampollas, supositorios, emplastos, preparados en polvo de aplicación inhalatoria, suspensiones, cremas y ungüentos.

Concretamente, las reivindicaciones 1 a 3 reclaman derivados sustituidos del ácido N-bencil-indol-3-il-glioxílico de fórmula general 1.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION_ 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

La reivindicación 4 reclama sales de adición de ácidos de los compuestos, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4.

La reivindicación 5 reclama preparados farmacéuticos de los compuestos, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 4.

Y, la reivindicación 6 reclama un procedimiento para preparar un medicamento antitumoral.

Como se observa, el problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos con buen efecto antitumoral.

La solución propuesta por la presente es solicitud consiste en compuestos de la serie del ácido indol-3-il-glioxílico de la fórmula general 1, que poseen un buen efecto antitumoral y que pueden utilizarse para preparar fármacos antitumorales.

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 23 de diciembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 199 62 300.7.

La prioridad fue tomada en cuenta en el examen de patentabilidad, según obra en el folio 263 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró la publicación WO 99/55696 del 4 de noviembre de 1999, titulada "Neue hydroxyindole, deren verwendung als inhibatoren der phosphodiesterase 4 und verfahren zu deren herstellung", anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización,

INDUSTRIA Y
COMERCIO

El suscrito Secretario General, AD - HOC
hace constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Sobre el alcance y requisitos de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"... para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y "en aplicación de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión en referencia." (Proceso 49-IP-2005. Interpretación prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005).

Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina:

*'Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido'*¹

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido:

'Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

1 ZUCCHERINO, Daniel R. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

El suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constatar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

273
265



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente' ². (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera:

'El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, 'PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA', en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990, pág. 321).' (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234, de 21 de abril de 1997).³

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, desde antes de la fecha de presentación de la solicitud en estudio, los conocimientos técnicos que de ella se desprenden ya eran accesibles al público.

En efecto, el solicitante pretende que se le protejan los compuestos de la siguiente fórmula general I:

² **CABANELLAS, Guillermo.** "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

³ **Tribunal Andino de Justicia.** PROCESO 33-IP-2007, sentencia de interpretación prejudicial del 18 de abril del 2007.

COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HCC
Hace Constar que la presente copia Fotoc
tática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HCC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

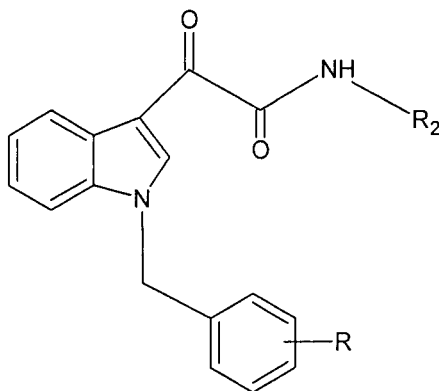
274
266

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7120

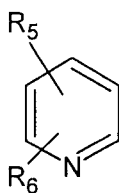
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375



Donde:

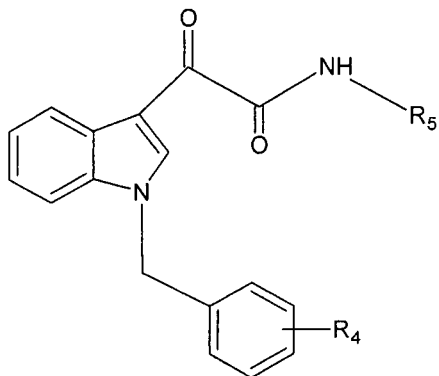
- R es: nitro, amino.
- R₂ puede significar el anillo del fenilo que está sustituido una o varias veces con C₁-C₆-alquilo, C₁-C₆-alcoxi, ciano, halógeno, trifluorometilo, hidroxilo, benciloxi, nitro, amino, C₁-C₆-alquilamino, C₁-C₆-alcoxycarbonil-amino y el grupo carboxilo o carboxilo esterificado con C₁-C₆-alcoholes o una estructura de piridina de la fórmula 2 y su N-óxido:



Donde:

R₅ y R₆ pueden ser iguales o diferentes y poseer el significado C₁-C₆-alquilo y el significado C₃-C₇-cicloalquilo, C₁-C₆-alcoxi, nitro, amino, hidroxilo, halógeno y trifluorometilo y además, representar el radical de etoxycarbonilamino así como el grupo carboxialquilo, en el que el grupo alquilo puede disponer de 1-4 átomos de C.

Por su parte, la publicación WO 99/55696, reclama derivados de indol de formula I:



SECRETARIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
El Secretario General, AD - HOC
Consta que la presente copia Fotos
fue hecha con el original que ha
quedado a la vista


Secretario General AD-HOC

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

Como se puede observar, tanto el compuesto de fórmula I de la presente solicitud como el compuesto de la anterioridad, revelan la misma fórmula estructural, al hacer los reemplazos en los sustituyentes. Debe tenerse en cuenta que los sustituyentes R₃ y R₄ unidos al indol en la presente solicitud, son hidrógenos y los correspondientes en la anterioridad WO 99/55696, es decir, grupos R₂ y R₃, también son hidrógenos.

Entonces, el elemento característico de los compuestos derivados de N-bencil-indol-3-il-glioxílico reivindicados, ya era conocido en WO 99/55696, razón por la cual los compuestos, preparados farmacéuticos y procedimiento para preparar un medicamento de las reivindicaciones 1 a 6, no pueden considerarse nuevos.

De lo anterior, se tiene que la propuesta del solicitante está comprendido en el estado de la técnica y, por ende, no cumple con lo dispuesto por el mencionado artículo 16 de la normativa andina.

4. 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 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente."*⁴

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO
⁴ PROCESO 88-IP-2005 Sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

Se Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que he tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^{na} 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

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, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma.

El estado de la técnica, según lo evidencia la publicación WO 99/55696, muestra compuestos derivados de N-bencil-indol-3-il-glioxílico con actividad antitumoral, que son muy semejantes a compuestos de la presente solicitud.

El problema técnico planteado en esta solicitud, la necesidad de compuestos con buen efecto antitumoral, se había resuelto previamente gracias a los compuestos ya conocidos, definidos en la mencionada anterioridad. Por esta razón, se considera que los derivados de ácido N-bencil-indol-3-il-glioxílico reivindicados son evidentes para una persona medianamente versada en la materia.

Además, puesto que D1 divulgaba previamente compuestos derivados de ácido-indol-glioxílico (ver folios 241 a 245), una persona conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograría el objeto de esta solicitud, es decir, compuestos derivados de ácido N-bencil-indol-3-il-glioxílico, de tal manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio y derivado del estado de la técnica.

De acuerdo con lo expuesto, este Despacho se permite asegurar que la materia objeto de las reivindicaciones 1 a 6 no constituye un salto cualitativo sobre lo ya conocido y, por ende, no cumple con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la tantas veces mencionada Decisión 486.

5. Uso distinto

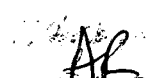
El artículo 21 de la Decisión 486, dice de manera expresa que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Como ya se sustentó, los compuestos de fórmula I de la presente solicitud, ya fueron enseñados por la anterioridad citada.

De tal suerte, el simple hecho de reclamar los compuestos de fórmula I por su utilización como agentes antitumoral, diferente a la utilización dada en la anterioridad para el tratamiento de, entre otras, la artritis y la espondilitis, no los hace patentables, pues constituye la misma materia comprendida en el estado del arte, solo que con un uso

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El Suscrito Secretario General, AD - HC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD - HC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

distinto⁵. Es decir, no se puede otorgar nueva protección por patente, porque se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

En conclusión, pretender proteger los compuestos de la anterioridad por el simple hecho de darle otro uso, definitivamente viola lo dispuesto por el artículo 21 de la Decisión 486, pues, se reitera, no está prevista la posibilidad de amparar con patente los comúnmente denominados segundos usos.

6. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- Respecto de las reivindicaciones de segundo uso, el solicitante manifiesta lo siguiente: "... la solicitud WO 99/55696 describe derivados de hidroxiindol en los cuales el grupo indol se encuentra sustituido por lo menos por un grupo hidroxil..."

Al respecto, se aclara al solicitante que el documento WO 99/55696 contempla la posibilidad del indol sustituido por hidroxil y no sustituido, es decir, los grupos R₂ y R₃, son hidrógenos y corresponden a R₃ y R₄ en la presente solicitud, que también son hidrógenos. Asimismo, los demás sustituyentes de la presente solicitud pueden ser los mismos a los de la anterioridad. Por lo cual, se confirma que se trata de un segundo uso de los compuestos de fórmula I del documento WO 99/55696.

- En cuanto a la novedad, el solicitante afirma: "... la definición de los compuesto de fórmula I de la presente invención no prevé que los sustituyentes R₃ y R₄ sean en ningún caso el grupo hidroxil..."

Considera este Despacho que el solicitante debe tener en cuenta, que en la anterioridad WO 99/55696 se dice que los grupos R₂ y R₃ (correspondientes a R₃ y R₄ en la presente solicitud), significan hidrógeno, por lo cual en la presente solicitud se revelan compuestos idénticos a los del documento WO 99/55696, tal como se observó en las estructuras dibujadas en el análisis de novedad.

⁵ "En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 16 de la Decisión 344, de principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión, puntualiza sobre los usos distintos el Tribunal Andino en el proceso 89-AI-2000.

El Subgerente Secretario General, AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

27856



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

- Respecto del nivel inventivo, el solicitante señala lo siguiente: "... el problema técnico que resuelve la presente solicitud consiste en proveer nuevos compuestos de la serie del ácido indol-3-il-glioxílico con efecto antitumoral... la presente invención y el documento WO 99/55696 definen compuestos estructuralmente cercanos con una estructura básica representada por un grupo indol..."

En efecto, en la presente solicitud hay compuestos cercanos estructuralmente, al documento WO 99/55696, asimismo hay compuestos que son idénticos. De tal suerte, una persona medianamente versada en la materia habría empleado este documento para solucionar el problema técnico de la presente solicitud.

Y, si bien es cierto que el tipo de enfermedad a tratar es distinta en la presente solicitud y en la anterioridad, de todas maneras, ésta última por mostrar compuestos iguales a los que se quieren proteger en la presente solicitud, la persona versada en la materia emplearía los compuestos que son similares para solucionar el problema técnico planteado en la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, además pretende proteger un producto ya patentado por el simple hecho de atribuirle un uso distinto. Así, pues, a pesar de los comentarios del solicitante, es claro que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS SUSTITUIDOS DEL ÁCIDO N-BENCIL-INDOL-3-IL-GLIOXÍLICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Zentaris GmbH, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

El Suscrito Secretario General AD - HOC
hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

279 29/



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 7120

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00097375

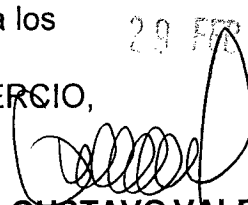
Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

29 FEB 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94A N° 7A-09
Bogotá D.C.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO**

El Suscrito Secretario General AD - HOC
Hace Constar que la presente copia Fotostática coincide con el original que ha
tenido a la vista


Secretario General AD-HOC

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia