

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO#4
113

Radicación :	2-112478- -13-0 Fecha: 2008-01-31 09:39:19
Trámite :	2 PATENTES
Evento :	1 REGDEPOSITO
Actuación :	432 COMUNICACTOADM
Destinatario :	JIMENA ESCOBAR URIBE Folios 1

Señor (a) (es)
JIMENA ESCOBAR URIBE
CARRERA 11A NO. 94 - 76 OF. 305
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 2017
Fecha : 30/01/2008
Expediente : 2-112478
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 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

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 11 de diciembre de 2002, bajo el número 02112478, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "DERIVADOS DE BENZO [g] QUINOLINA".

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad 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 en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 6 de diciembre de 2006 y 7 de junio de 2007, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada 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 5, contenidas en los folios 66 y 67, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La solicitud propone los compuestos derivados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenzo[g]quinolin-6-ol y las composiciones que los comprenden.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^N 2017
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

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 11 de diciembre de 2002, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, como quiera que no se reclamó prioridad alguna, según se evidencia en el folio 1 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 encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No	Documento No.	Título	Fecha de publicación
D1	WO9801444	Benzo[g]quiniline derivatives	15-ene-1998
D2	EP0512952	Octahydrobenzo(g)chinolin	11-nov-1992

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

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN- 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

‘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.’

‘... 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.’^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera:

‘En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.’”¹

Visto lo anterior, se advierte que el objeto reivindicado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por los documentos WO9801444 y EP0512952.

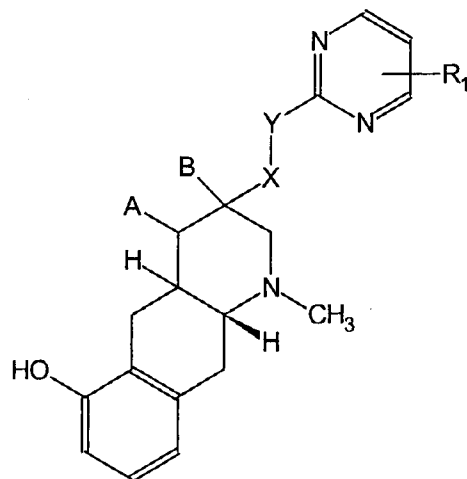
¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

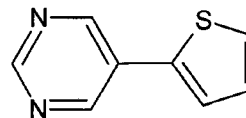
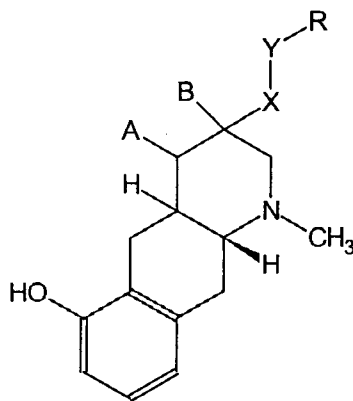
RESOLUCION 2017
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

Y, es así, porque, como ya se dijo, la solicitud en estudio se refiere a derivados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol de formula (I).



Así mismo, el antecedente D1 describe derivados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol, especialmente el compuesto



Donde X es -CH₂- ; Y es O, S ; R es la estructura (h)

Entonces, y como manifiestamente se observa, los derivados objeto de esta solicitud fueron *integralmente* anticipados por el antecedente D1.

No obstante la evidencia anterior, en la respuesta al requerimiento de fondo el solicitante, basándose en una pequeña diferencia que el mismo solicitante califica de 'banal', asegura que "...sí existe novedad en la presente solicitud sobre lo revelado en D1...".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

Al respecto, cabe anotar que ciertamente como lo asegura el solicitante, la única diferencia que existe entre D1 y la solicitud en estudio es que el sustituyente pirimidina tiene a su vez un sustituyente tienilo, en vez de un sustituyente alquilo como la solicitud en estudio, es decir, la única diferencia es en un sustituyente de un sustituyente de la estructura farmacofórica 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenzo[g]quinolin-6-ol, aspecto completamente irrelevante, como bien lo entiende el solicitante, y que precisamente por ese hecho no concede novedad a la invención.

Adicionalmente, en la descripción no está establecido que mediante una modificación, en cualquier parte del sustituyente pirimidina, se obtenga un efecto diferente, tampoco aparece sustentado en la descripción original, debido a que realmente poseen el mismo efecto farmacológico, o sea, se hacen modificaciones triviales para que se conserven los efectos farmacológicos conocidos, de tal manera que conserve el efecto esperado que ya es conocido en el arte previo.

En este orden de ideas, obsérvese el folio 49, renglones 10 a 14, las concentraciones en que es efectivo son de 0.1 a 100µm, y en la solicitud en estudio son de 10 a 100µm, sin modificar el efecto farmacológico conocido para el tratamiento del glaucoma, que es la materia que realmente se reclama como nueva e inventiva en la solicitud en estudio.

Ahora pasando al proceso reclamado como nuevo en la reivindicación 4, que consiste en convertir el grupo --OR³ en un hidroxilo, se sabe gracias a la propia descripción de la solicitud en estudio que este proceso no es nuevo, ya que se dice en el folio 7, renglones 5 a 8, que: "...la reacción se puede efectuar mediante los métodos conocidos, por ejemplo utilizando ácido bromhídrico o tribromuro de boro", lo mismo se afirma en la anterioridad D1 (ver folio 45, tres últimos párrafos), luego se puede concluir que se trata exactamente del mismo proceso. Aún más, se afirma en dicho folio 7 que es un método conocido.

Adicionalmente, D2 enseña el proceso de manera explícita en el diagrama de reacción folio 52, lo cual indica claramente que se reclama un proceso ampliamente conocido, es decir, que no es la primera vez que se va a hacer la hidrólisis de un éter, para convertirlo en un hidroxilo de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenzo[g]quinolin-6-ol. Así pues, lo que sí permite claramente establecer es que la presente solicitud reclama un proceso ampliamente conocido en el estado de la técnica, tal como se afirma en la descripción de la presente solicitud en la página 3, renglones 5 a 18, además en la anterioridad está expuesto dicho proceso en las páginas 3 a 6, por lo tanto no se observa la novedad del proceso reclamado.

En consecuencia, se puede concluir que las anterioridades WO9801444 y EP0512952 destruyen la novedad de las reivindicaciones 1 a 5, de tal manera que se considera que dichas reivindicaciones no cumplen con el requisito definido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

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".

En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

"Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. 'El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención'. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA)...

"En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta".²

En el presente caso, la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en el arte correspondiente*, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, puede derivarse de manera evidente la regla técnica allí propuesta.

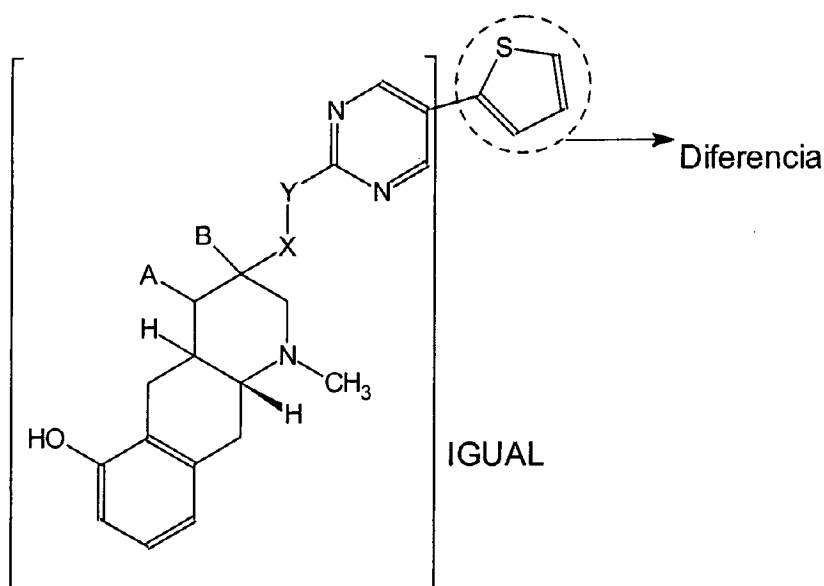
² PROCESO 138-IP-2006, sentencia de interpretación prejudicial del 4 de octubre del 2006.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 2017
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478

En efecto, el antecedente D1 describe derivados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol especialmente, cuando sobre el sustituyente pirimidina esta el grupo tienilo:



y, los procesos de obtención.

De esa manera, y teniendo especial atención en las concentraciones en la que es efectivo, vemos que en la anterioridad se requieren de cantidades del orden de 0.1 a 10 μ m para ser efectivo, que comparado con lo descrito en la presente solicitud, no se observa el efecto inesperado que se dice producir con el sustituyente que es diferente, por ejemplo sobre otros receptores, porque si se argumenta que se deben ajustar las concentraciones, eso es un trabajo que se debe realizar universalmente para cualquier sustancia química que tenga propiedades farmacológicas y se requiera aplicar en cualquier forma de presentación medicamentosa.

Al no observar el aporte al acervo tecnológico, ni el salto cuantitativo a la regla técnica, respecto de D1, este Despacho considera que la presente solicitud no posee nivel inventivo.

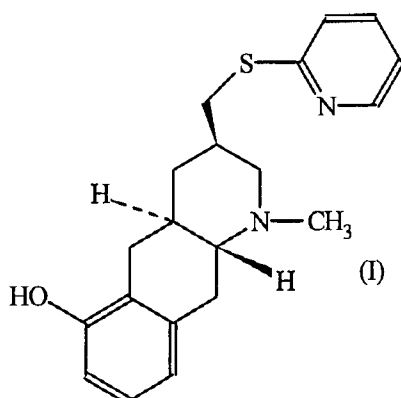
Por su parte el antecedente D2, describe un compuesto específico (3 β ,4 α , 10 α)-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidro-3-[(2-piridiltio)metil]-1-metil-6-hidroxi-benzo[g]chinolina de fórmula:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^{Nº} - 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº 02112478



Como se advierte, la única diferencia con la solicitud en estudio es un nitrógeno sobre el anillo piridinil, el cual, es un sustituyente de la estructura principal 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol, además la anterioridad es un compuesto específico, mientras la presente invención es una fórmula general, y lo que se observa es que se realizó una pequeña modificación sobre uno de los sustituyentes del compuesto específico, con el fin de que se mantuviera su efecto farmacológico, y sin apartarse de las enseñanzas de la anterioridad, todo con el fin de obtener compuestos análogos que garanticen el efecto conocido de los derivados 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol.

Así las cosas, se advierte claramente que no se aparta del espíritu inventivo de la anterioridad y que tampoco se observa el salto tecnológico o el efecto inesperado que se obtiene por ese nitrógeno de diferencia sobre el sustituyente piridinil.

Por lo tanto, se considera que la solicitud en estudio no posee el proceso creativo, para obtener resultados inesperados, que no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente por un técnico con conocimientos medios en la materia, porque la anterioridad comprende las características esenciales de la invención en estudio, que los derivados análogos nitrogenados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol con las mismas aplicaciones como agentes glaucoma.

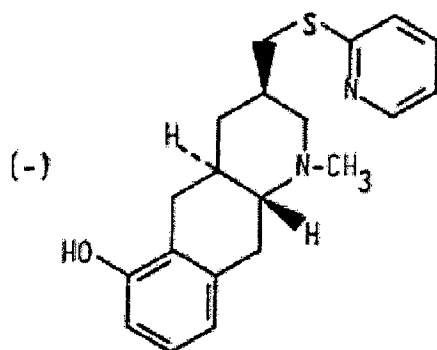
Y, respecto a la tabla comparativa, está claro que en la publicación de la solicitud EP 0512952 que contiene el compuesto específico (-)-(3 β ,4 α ,10 α)-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidro-3-[(2-piridiltio)metil]-1-metil-6-idroxi-benczo[g]quinolina:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2017

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02112478



Se afirma, según la traducción efectuada por la Oficina, que: "Es útil para tratamiento de glaucoma en aplicación tópica al ojo en intervalos de 0,002 a 0.02% en soluciones oftalmológicas" (ver EP 0512 952 o D2, precisamente en el folio 52, renglones 34 y 35, del expediente en estudio).

Lo que nos indica, que el compuesto específico de la anterioridad es verdaderamente efectivo y que no se diferencia con la 'multiplicidad' de compuestos que se reclaman en la presente solicitud.

Por lo demás, en la presente solicitud no aparece probado ni uno solo de los compuestos reclamados y se extrapola especulativamente que todos los compuestos probables, de acuerdo a las posibles combinaciones que puedan aparecer de acuerdo al significado dado para cada sustituyente, tiene el mismo efecto y aún así no poseen un efecto farmacológico diferente al conocido en el estado de la técnica, o sea, no poseen un salto cualitativo en la regla técnica, tampoco se observa que haya superado dificultades técnicas reales.

De esa manera, se puede ver que los compuestos reclamados en la solicitud en estudio, no entrañan un efecto inesperado para los derivados de 1-metil-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahidrobenczo[g]quinolin-6-ol, que demuestre un efecto farmacológico sorprendente o diferente, tampoco se ve la modificación a la regla técnica o el salto cuantitativo, o el enriquecimiento al acervo tecnológico, motivo por el cual se considera que la invención de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio, no cumple con el requisito de nivel inventivo definido en el mencionado artículo 18 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE BENZO [g]QUINOLINA".

124
123

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 2017

Por la cual se niega una patente de invención

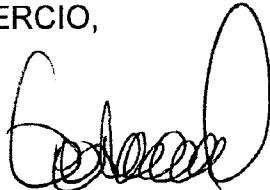
Rad. N° 02112478

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad Novartis AG, 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 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 30 ENE. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11A N° 94 – 76 Of. 305
Bogotá D.C.