

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43784

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-2341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de enero de 2010, con el N° 10-002341-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Novartis AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMBINACIONES SINÉRGICAS DE ANTAGONISTAS DE VR-1 E INHIBIDORES DE COX-2", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/059296 del 16 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15905, notificado por fijación en lista el 11 de septiembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-002341-00007-0000 del 23 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 4 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43784

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-2341

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a contenidas en el radicado N° 10-002341-00007-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en suministrar mejores agentes terapéuticos para el tratamiento de inflamatorias. Para resolver este problema técnico se presenta una combinación farmacéutica que contiene un fármaco antiinflamatorio no esteroideo y el compuesto 4 – (7 – hidroxí – 2 – isopropil – 4 – oxo – 4H – quinazolin – 3 – il) benzonitrilo para e tratamiento de enfermedades inflamatorias.

6.2 Determinación del Estado de la Técnica.

La fecha para determinar el Estado de la Técnica es el 18 de julio de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	WO2005120510	"Quinazoline derivatives useful as vainilloid antagonists"	Diciembre 25 de 2005

El documento D2¹ enseña compuestos derivados de Quinazolina como antagonistas del receptor vainilloide VR-1 y las composiciones que los contienen.

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El*

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2005120510A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20051222&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43784

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-2341

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".

En el presente caso, la combinación farmacéutica reclamada en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: "Una combinación de 4 – (7 – hidroxil – 2 – isopropil – 4 – oxo – 4H – quinazolin – 3 – il) benzonitrilo y un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de cualquiera o de ambos compuestos" (Ver página 9 del radicado N° 10-002341-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el Estado de la Técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D2
Una combinación farmacéutica	Una combinación farmacéutica (Página 13, líneas 21 - 24)
Contiene el compuesto	Contiene el compuesto
4 – (7 – hidroxil – 2 – isopropil – 4 – oxo – 4H – quinazolin – 3 – il) benzonitrilo	4 – (7 – hidroxil – 2 – isopropil – 4 – oxo – 4H – quinazolin – 3 – il) benzonitrilo (Página 29, compuesto 29.31)
Contiene un fármaco antiinflamatorio no esterooidal	Contiene un fármaco antiinflamatorio no esteroial (Página 13, líneas 24 y 25)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la combinación farmacéutica de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43784

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/10-2341

Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante donde afirma que en el Estado de la Técnica D2 divulga el compuesto 4 – (7 – hidroxi – 2 – isopropil – 4 – oxo – 4H – quinazolin – 3 – il) benzonitrilo y 81 ejemplos más pero que no se divulga explícitamente el objeto de la presente invención, es necesario recordar el Estado de la Técnica es claro y detallada de tal manera que es totalmente reproducible por la persona versada en la materia y este sugiere detalladamente el compuesto específico inhibidor de VR-1 y su posible combinación con fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), de acuerdo a lo que describe la reivindicación 1 de la presente solicitud.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual la combinación propuesta genera un efecto sinérgico positivo para disminuir la hiperalgesia, D2 describe en la página 10 que los compuestos divulgados al bloquear los receptores vainilloides, son útiles para el tratamiento del dolor y por lo tanto, una persona versada en la materia teniendo este conocimiento y ejerciendo una práctica convencional y ampliamente conocida en el campo farmacéutico, puede combinar dos o más principios activos con propiedad analgésica, donde cada uno de estos principios activos posee un mecanismo de acción diferente (una diana farmacológica distinta para cada fármaco), con el propósito de obtener un efecto sinérgico positivo de adición. Dicha combinación de un fármaco inhibidor del receptor VR-1 y un AINES ya se divulgó explícitamente en D2, de acuerdo con la tabla anterior.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMBINACIONES SINÉRGICAS DE ANTAGONISTAS DE VR-1 E INHIBIDORES DE COX-2”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Novartis AG, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43784

Por la cual se deniega una patente de invención

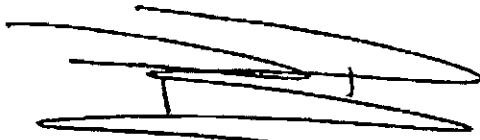
Rad.PCT/10-2341

Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE

office@olartemoure.com

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes ✓
Revisó: Lina Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓