

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 009268,
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-68410

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de junio de 2003, bajo el número 03 068410 entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "4-FLURO-N-INDIAN-2-IL-BENZAMIDA Y SU USO COMO PRODUCTO FARMACEUTICO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/01443.

SEGUNDO: Que mediante memorial presentado por el solicitante, el 23 de junio de 2005, se informa sobre el cambio de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH, de esta manera el doctor Luis Patiño Leyva será el apoderado para todos los asuntos de propiedad industrial de la sociedad antedicha.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 15 de marzo de 2006, el doctor Luis Patiño Leyva informó sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH, por el de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, el cual reúne los requisitos legales.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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 una oportunidad para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 16 de agosto de 2007, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEPTIMO: 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

9268

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **009268'**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-68410

tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio 109, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente solicitud de patente de invención reclama en su reivindicación 1, una preparación farmacéutica para la estimulación de la expresión de la NO-sintasa endotelial que comprende una dosis efectiva de 4-fluoro-N-indan-2-il-benzamida y excipientes farmacéuticamente aceptables.

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de un compuesto para tratar trastornos cardiovasculares, ataques de apoplejía e hipertensión.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el uso de 4-fluoro-N-indan-2-il-benzamida.

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 13 de febrero de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud Europea 01102852.9.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra en el folio 112 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 el siguiente documento, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio y relacionado con la materia reclamada:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO00/51970	Amide compounds for the potentiation of cholinergic activity	08.09.2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 009268
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-68410

3. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente:

"[...] 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, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."

En el presente caso, la invención carece de novedad, ya que la reivindicación 1 presenta una preparación farmacéutica que comprende una cantidad efectiva de 4-fluoro-N-indan-2-il-benzamida y excipientes farmacéuticamente aceptables.

Ahora bien, la anterioridad WO00/51970 (llamada D1 de aquí en adelante) revela el compuesto 4-fluoro-N-indan-2-il-benzamida (página 22, línea 8), las composiciones farmacéuticas que lo contienen (página 12 líneas 8 a 20, y página 29, líneas 10 a 15) y también las dosis empleadas para estos compuestos.

De acuerdo a lo antedicho, es evidente que el elemento característico de las preparaciones reivindicadas, la preparación farmacéutica que contenía el compuesto reclamado en la presente reivindicación 1, ya eran conocidas en D1, por lo cual las composiciones de las reivindicaciones 1 a 3 no pueden considerarse nuevas.

De tal suerte, el objeto aquí reclamado se encuentra íntegramente revelado en la anterioridad D1, por lo tanto la solicitud bajo estudio no puede acceder al privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

El solicitante argumenta a favor de la novedad de su solicitud lo siguiente:

"El compuesto 4-fluor-N-indan-2-il-benzamida se conocía a partir del documento WO 00/51970. Sorprendentemente, se encontró que dicho compuesto es útil para el tratamiento de otras enfermedades ya que presentan otro efecto farmacológico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 009268'
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-68410

Dicho efecto es la estimulación de la expresión de la enzima sintasa endotelial de óxido nítrico la cual es útil para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como angina de pecho”.

Frente a lo anterior, es preciso señalar que el hecho de que la molécula ya hubiese sido descrita por D1, demuestra la carencia de novedad de la preparación presentada por la presente solicitud de patente. De tal suerte, el hecho de utilizar el compuesto para el tratamiento de otras enfermedades no le otorga novedad a las preparaciones reclamadas, toda vez que el elemento característico de las mismas es el compuesto, el cual ya es conocido.

Finalmente señala el solicitante que:

“El documento d1 tan solo indicaba que dicho compuesto potenciaba la actividad colinérgica mejorando los procesos neuronales mediados por acetilcolina y por lo tanto siendo útil el tratamiento de enfermedades como amnesia, demencia o esquizofrenia.

En ninguna parte del documento D1 se revela que dicho compuesto presente un efecto farmacológico diferente y mucho menos la estimulación de la expresión de la enzima en mención.”

Es preciso reiterar al solicitante que los usos del compuesto 4-fluoro-N-indan-2-il-benzamida no pueden ser objeto de una nueva patente, aunque el solicitante los considere distintos a los originalmente revelados por D1.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “4-FLURO-N-INDIAN-2-IL-BENZAMIDA Y SU USO COMO PRODUCTO FARMACEUTICO”

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Luis Patiño Leyva en su calidad de apoderado de la sociedad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° **009268**
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/03-68410

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 **19 FEB. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor.
Luis Patiño Leyva
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá D.C.
202069