

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32595

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 068410

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 9268 del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "4-FLUORO-N-INDAN-2-IL-BENZAMIDA Y SU USO COMO PRODUCTO FARMACEUTICO", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el compuesto para tratar trastornos cardiovasculares reclamado no cumple con el requisito de novedad, por tratarse de un compuesto comprendido en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de marzo de 2010, con el N° 03 068410 00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El apoderado alega, que la presente invención es novedosa, porque presenta un efecto farmacológico diferente para el tratamiento de ciertas enfermedades. Igualmente, que *"[e]n efecto el compuesto presente en la composición reivindicada tiene un efecto estimulante de la expresión de la enzima sintasa endotelial de óxido nítrico lo cual permite que la preparación farmacéutica pueda ser utilizada en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como angina, falla cardíaca, etc. Claramente estos resultados sorprendentes no estaban revelados ni sugeridos en el documento D1. De hecho el documento D1 revela que el compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida es útil en el tratamiento de otro tipo de enfermedades"*.

En relación con el documento D1 el recurrente argumenta que *"el compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida es un agente que potencia la actividad colinérgica. Por lo tanto, dicho compuesto mejora procesos neuronales mediados por acetilcolina. Por lo tanto, dicho compuesto es útil en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central tales como amnesia, demencia o esquizofrenia"*. De lo anterior concluye, que la anterioridad D1 *"no revela ni sugiere que el compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida presente una actividad farmacológica diferente a la allí descrita y mucho menos revela que dicho compuesto sea un estimulante de la expresión de la enzima sintasa endotelial de óxido nítrico y que por lo tanto sea útil en el tratamiento de enfermedades"*

32595

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 32595
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 068410

cardiovasculares como ocurre en la presente invención. Por lo tanto la materia acá reivindicada es novedosa en vista del documento D1”.

Finalmente el recurrente solicita *“conceder el privilegio de patente a la presente invención toda vez que el compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida es útil en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares mediadas por la estimulación de la enzima óxido nítrico sintasa lo cual no había sido descrito ni sugerido en el documento D1.”*

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto al argumento del recurrente según el cual la presente invención cuenta con el requisito de novedad establecido en la Decisión 486 este Despacho aclara que, contrario a lo afirmado por el recurrente, todos y cada uno de los elementos técnicos esenciales que se pretenden reclamar como nuevos e inventivos, ya eran conocidos en el estado de la técnica, por lo tanto la presente solicitud no tiene novedad y, por ello, definitivamente no puede acceder al privilegio solicitado.

Ahora bien, el hecho de que a un compuesto conocido, como es el caso de 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida, se le hayan determinado resultados sorprendentes que no estaban revelados ni sugeridos en la anterioridad D1, no es sustento que permita restablecerle la novedad al compuesto reivindicado, lo cual se debe a que estos resultados no corresponden a un elemento técnico esencial de la preparación reclamada.

De otra parte, en cuanto a que la anterioridad D1 no revela ni sugiere *“que el compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida presente una actividad farmacológica diferente a la allí descrita...”*, esta Oficina manifiesta que el objeto de la solicitud denegada no puede considerarse novedoso por el simple hecho de que se le hayan descubierto otras propiedades farmacológicas que no habían sido reveladas, ya que las preparaciones farmacéuticas de este compuesto habían sido integralmente divulgadas en el estado del arte previo (D1).

En relación con el argumento según el cual se solicita la concesión de la patente denegada ya que *el compuesto “4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida es útil en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares mediadas por la estimulación de la enzima óxido nítrico sintasa lo cual no había sido descrito ni sugerido en el documento D1”*, este Despacho ratifica al recurrente que el hecho de atribuirle un nuevo uso o una nueva propiedad farmacológica al compuesto 4-Fluoro-N-Indan-2-il-benzamida, la preparación resultante no puede ser objeto de nueva patente puesto que el compuesto era conocido en el estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 32595

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 03 068410

Y, por tal motivo tampoco procede traer como argumento de patentabilidad el hecho de que el compuesto pueda ser utilizado para tratar otro tipo de enfermedades, porque ello podría considerarse un segundo uso, lo cual, se recuerda, no es materia objeto de patente de conformidad con lo prescrito en el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 9268 del 19 de febrero de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "4-FLUORO-N-INDAN-2-IL-BENZAMIDA Y SU USO COMO PRODUCTO FARMACEUTICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al doctor Luis Patiño Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **25 JUN, 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Doctor
LUIS PATIÑO LEYVA
Calle 94 A N° 7A-09
Bogotá D. C.

202066