

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.
ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-081454- -00014-0000

Fecha: 2013-11-26 16:51:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-ASTRAZENECA AB. -Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPUESTO 2-METIL-1-FENIL-2-(PIRIDIN-2-IL) PROPAN-1-AMINA, ENANTIÓMEROS Y SALES DE LOS MISMOS, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN".-Clase C07D 213/38.-Expediente número 11-081.454.-

Yo, **ALICIA LLORED A RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suecia, domiciliada en SE-151 85 Södertälje, Suecia, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **60353**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 17 de Octubre de 2013, en relación con la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud N° 11-081454, por una supuesta falta de **Nivel Inventivo** de dicha solicitud.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que el contenido de la Resolución Número **60353** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud en cuestión de ninguna manera se consideró el alcance, objeto e importancia de la invención denegada en su verdadera dimensión, esto es, no se consideró el valioso aporte técnico que representa para el arte en cuestión el compuesto que es (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il) propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Oficio N° 8358 del 14 de Mayo de 2013, en la Resolución impugnada este

Despacho mantiene las objeciones frente al nivel inventivo de la invención, argumentando básicamente que:

"En el presente caso, el compuesto reclamado en la presente solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: "un compuesto que es 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo" [...] los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados de (S)-alfa-fenil-2-piridinetanamina y compuestos antagonistas NMDA, como compuestos de actividad antidepresiva y las composiciones farmacéuticas que los contienen..."

El señor Examinador concluye indicando que *"...la persona del oficio normalmente versada en la materia habría podido modificar los sustituyentes de los compuestos divulgados en D1 y D2, particularmente con los dos sustituyentes metilo, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia."*

En vista de lo anterior, a continuación me permito exponer una modificación que ahora se realiza al capítulo reivindicatorio de la solicitud denegada, por medio de la cual se aclara la materia reclamada por la misma. Asimismo, me permito brindar argumentos técnicos que demostrarán que el análisis realizado frente al arte previo es incorrecto y por lo tanto que la presente invención si cumple con el requisito exigido por el Artículo 18 de la mencionada Decisión 486, poniendo así de manifiesto que la presente solicitud es merecedora del privilegio de patente.

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL

(a) Inicialmente y de conformidad con el Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000, el Artículo 7 del Decreto 2591 de 13 de Diciembre de 2000 y el Artículo 11 de la Resolución Número 00210 de 15 de Enero de 2001, me permito manifestar que **la presente solicitud de patente se ha dividido en dos solicitudes**, a saber:

(i) Una solicitud original compuesta por **5 reivindicaciones**, las cuales corresponden a las reivindicaciones 2 a 5 y 7 actualmente presentadas con la solicitud de patente parental número **11-081.454**, las cuales reclaman el compuesto (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il) propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(ii) Una solicitud divisional, la cual comprende **4 reivindicaciones** que encuentran pleno sustento en el capítulo reivindicatorio presentado con nuestro

memorial de 29 de Agosto de 2011 con la solicitud parental 11-081.454. Estas reivindicaciones reclaman un compuesto que se selecciona entre:

1-(3-fluorofenil)-2-metil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina;
 (R)-1-(3-fluorofenil)-2-metil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina;
 (S)-1-(3-fluorofenil)-2-metil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina;
 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina;
 (R)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina; o
 (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina;
 o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos anteriores.

(b) En conexión con lo anterior, a continuación especifico los documentos anexos al presente memorial y que se relacionan con cada una de las solicitudes resultantes del presente fraccionamiento:

(i) **Solicitud Original**: "COMPUESTO 2-METIL-1-FENIL-2-(PIRIDIN-2-IL) PROPAN-1-AMINA, ENANTIÓMEROS Y SALES DE LOS MISMOS, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN"

a. Recibo número 13-114240, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas;

b. Capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones, que incluye las reivindicaciones 2 a 5 y 7 actualmente presentadas.

(ii) **Solicitud Divisional**: "COMPUESTOS ETANAMÍNICOS Y SU USO PARA TRATAR LA DEPRESIÓN"

a. Recibo número 13-0089964, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de los derechos que causa el presente fraccionamiento;

b. Nuevo Resumen-Objeto y Finalidad de la Invención, páginas 1 a 47 de la descripción, que corresponden al texto de la descripción de la solicitud de patente número **11-081.454** originalmente presentada (Formato digital);

c. Página 48 que corresponde al nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por **4 reivindicaciones** que, como se expuso previamente, encuentran pleno sustento en el capítulo reivindicatorio presentado ante ese Despacho en el memorial de fecha 29 de Agosto de 2011 (Formato digital);

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

d. Extracto de la solicitud, en sus dos formas, que incluye el título que se encuentra de acuerdo con el objeto de la presente invención fraccionada y que incluye la reivindicación 1 (Formato digital);

e. Tarjeta de propietario (Formato digital);

f. Copia del documento que acredita a la suscrita ALICIA LLORED A y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO, y/o a la doctor IGNACIO SANTAMARÍA y/o a al doctor ENRIQUE ÁLVAREZ, en los términos del Párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente de conformidad con leyes de Suecia, domiciliada en SE-151 85 Södertälje, Suecia (formato digital);

g. Copia del documento que acredita el traspaso de los derechos de la presente invención que los autores de dicho invento hacen a favor de mi representado, junto con la Traducción Oficial (Formato digital); y

h. Formato Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

(c) En cuanto a la reivindicación de la prioridad respecto de la solicitud divisional, es la misma invocada en la solicitud original, la cual fue reivindicada oportunamente en Fase Internacional de la solicitud número US 61/140,673 de 24 de Diciembre de 2008.

(d) Ratifico a usted que la sociedad titular de la solicitud fraccionada en cuestión es **ASTRAZENECA AB**, organizada y existente de conformidad con leyes de Suecia, domiciliada en SE-151 85 Södertälje, Suecia.

(e) Así mismo, reitero a usted que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en dicha sociedad para todos los asuntos de la Propiedad Industrial, fue presentado junto con mi solicitud el **29 de Junio de 2011.**

(f) De conformidad con lo establecido por el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, solicito a ese Despacho se sirva aceptar y estudiar la solicitud divisional presentada y conceder el privilegio de patente solicitado.

2. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD ORIGINAL: CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Antes de entrar a discutir los argumentos que demuestran la patentabilidad de la presente solicitud me permito manifestar que el solicitante, al amparo de lo estipulado por el Artículo 34 de la Decisión Andina 486 de 2000, ha modificado la solicitud presentando un capítulo reivindicatorio modificado, que reemplaza al actualmente presentado, el cual delimita más claramente el objeto de la reclamación, haciendo que sean aún más evidentes las características distintivas de la invención.

En conexión con las señaladas modificaciones me permito resaltar que estas no se constituyen de ninguna manera en una ampliación del alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que tienen como único fin definir de manera más precisa el compuesto objeto de la invención, como se presenta a continuación:

- **Reivindicación 1.** Corresponde a la reivindicación 2 actualmente presentada.
- **Reivindicaciones 2 a 5.** Corresponden a las reivindicaciones 3 a 5 y 7 actualmente presentadas, donde se ha corregido la dependencia de acuerdo con la modificación realizada.

Así mismo, se han eliminado las reivindicaciones 1 y 6 actualmente presentada.

Resulta claro que la presentación del mencionado capítulo reivindicatorio modificado está amparada bajo la legislación Andina, y por lo tanto muy comedidamente solicito a ese Despacho tener en consideración dicho capítulo reivindicatorio modificado en su análisis del presente Recurso.

3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INVENCION DENEGADA

Ahora bien, con el fin de contextualizar los motivos por los cuales ese Despacho realiza una incorrecta valoración y evaluación del arte previo, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en la solicitud de patente negada.

Es así como, la presente solicitud se relaciona con un compuesto que es (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il) propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. También se relaciona con la composición farmacéutica que comprende dicho compuesto.

El solicitante desea resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado ahora se enfoca en reclamar la **configuración isomérica (S) del compuesto 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il) propan-1-amina** o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Dicho compuesto presenta una actividad inhibitoria del receptor mejorada, donde la concentración IC_{50} a emplear del compuesto de la presente invención es menor que la necesaria para los compuesto conocidos en el estado del arte.

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS FRENTE AL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION DENEGADA.

De otro lado, el Señor Examinador considera que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 de la presente invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución N° **60353**, esto es, los documentos **WO9320052 (D1)** y **WO0056324 (D2)**.

A este respecto el señor Examinador asegura que para la persona medianamente versada en la materia sería obvio modificar los sustituyentes de los compuestos divulgados en D1 y D2, particularmente con los dos sustituyentes metilo, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Además, señala el señor Examinador sobre los resultados aportados por el solicitante de evaluación de la actividad del compuesto de la invención (configuración isomérica S), frente a la actividad del compuesto 2 (configuración isomérica R) divulgado en las anterioridades, que *"...la solicitante pasa por alto que en la reivindicación 1 se reclama el compuesto 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina y no una forma isomérica específica como lo quiere hacer ver. Esto es importante porque al revisar el capítulo descriptivo y específicamente la página 47, tabla 1 de la misma, el compuesto reclamado en la reivindicación 1 presenta un valor IC_{50} de 12 μM , es decir que el compuesto del arte previo presenta mejor actividad que el reclamado en la reivindicación principal de la presente solicitud."*

Sin embargo, habiendo ya contextualizado el objeto y el impacto que tiene la solicitud denegada, me permito reiterar que el objeto de dicha solicitud es a todas luces inventivo con respecto a las enseñanzas del arte previo.

4.1. Diferencias entre la solicitud en cuestión y el documento D1.

Tal como se mencionó previamente, la solicitud de patente en cuestión está dirigida a proteger un compuesto de (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina y la composición farmacéutica que contiene este compuesto.

Sin embargo, a partir de la atenta lectura de D1 es absolutamente claro que dicha anterioridad no se refiere a un compuesto como el de la presente invención. Contrario a esto, **el compuesto de D1 se trata de (S)- α -fenil-2-piridina-etanamina (Pág. 1, línea 25), que es útil en el tratamiento de desórdenes neurodegenerativos.**

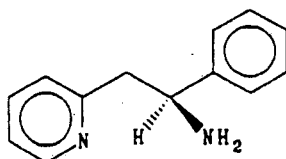


Figura 1. Compuesto (S)- α -fenil-2-piridina-etanamina divulgado en D1

Así mismo, D1 no menciona o sugiere una composición que contenga el (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il) propan-1-amina, es decir donde se hayan sustituido los hidrógenos, por dos sustituyentes metilo en la fracción etanamina.

Por el contrario, los derivados del compuesto divulgado en D1, sugeridos en este documento se limitan a derivados del grupo amida:

"Bioprecursores adecuados de (+)- α -fenil-2-piridinetanamina incluyen derivados de amida de ácido amino del grupo amino, en particular derivados de un α -aminoácido, tales como derivados de glicina. Tales derivados se pueden preparar por métodos convencionales..." (Pág. 2, líneas 13-16 de D1)

Así como sugiere derivados en forma de sales:

"Sales de adición de ácido de (S)- α -fenil-2-piridinetanamina incluyen sales de ácidos minerales, por ejemplo las sales de dihidrocloruro y dihidrobromuro, y sales formadas con ácidos orgánicos tales como formiato, acetato, malato, fumarato y benzoato de sales..." (Pág. 2, líneas 19-21 de D1).

De esta manera, resulta evidente que el documento D1 no sugiere las sustituciones de metilo en la fracción etanamina que posee el compuesto de la presente invención.

En relación a la obviedad en la elección de estos sustituyentes y su configuración espacial en particular, de acuerdo con **las reglas de Cahn-Ingold-Prelog**, que establecen la prioridad en los sustituyentes enlazados a un átomo de carbono, para denominación de los estereoisómeros de los compuestos orgánicos, aplicada al compuesto de la presente invención, la presencia de los dos grupos metilo cambia la prioridad de los grupos de sustituyentes sobre el centro quiral. **Por lo tanto el compuesto reclamado corresponde a una configuración isomérica (S), y el revelado en D1 corresponde a una configuración isomérica (R)** (ver figura 2).

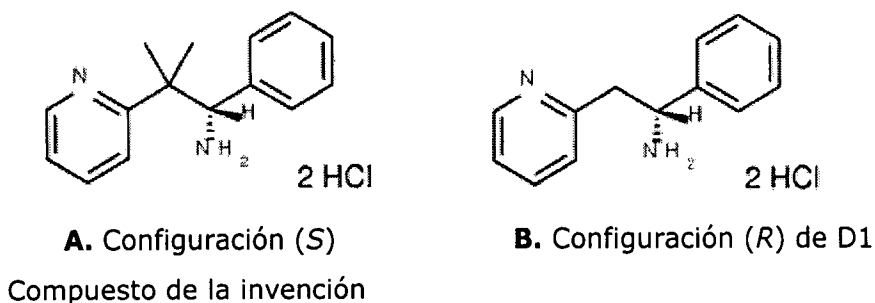


Figura 2. Configuración isomérica del compuesto de la solicitud (A) y del compuesto de D1 (B)

Es importante resaltar esta diferencia de los sustituyentes y el hecho que el documento D1 no sugiere la modificación del compuesto allí revelado para incluir sustituyentes metilo y tener la configuración isomérica (S), puesto que al no existir tal sugerencia no puede considerarse obvia la estructura particular obtenida por la presente invención.

Así mismo, no puede considerarse obvio el hecho que la persona normalmente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D1 no tenía información sobre el efecto técnico que podía tener un compuesto de (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina en el tratamiento de la depresión, dado que dicho compuesto nunca fue ensayado.

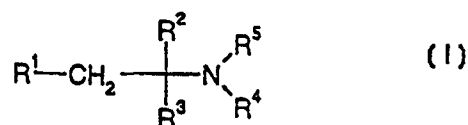
Frente al señalamiento del señor Examinador sobre la carencia de una forma enantiomérica particular reclamada por la presente invención, se debe tener presente que las modificaciones a las reivindicaciones han limitado el compuesto reclamado a la configuración isomérica (S) del 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina, compuesto que como se señaló antes, no es divulgado ni sugerido en el documento D1.

En consecuencia, es evidente que las enseñanzas del mencionado documento D1 no pudieron conducir de ninguna manera a que una persona versada en la materia pudiera llegar al compuesto que se divulgan en las reivindicaciones 1 a 6 modificadas de la presente invención.

4.2. Diferencias entre la solicitud en cuestión y el documento D2.

A partir de la atenta lectura de D2 es absolutamente claro que dicha anterioridad no se refiere a un compuesto como el de la presente invención que es (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina. Contrario a esto, **el compuesto de D2 se trata de (S)-1-fenil-2-(2-piridil) etanamina dihidrocloruro** (Pág. 5, Tabla 1 de D2).

Este documento si bien no se enfoca únicamente en este compuesto, tampoco sugiere el compuesto (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina de la presente invención. Lo anterior, por cuanto la fórmula general que divulga D2 como compuestos antagonistas de NMDA de baja afinidad, es la fórmula (I):



donde, R1 es piridilo, fenilo o 4-fluorofenilo;

R2 es fenilo o 4-fluorofenilo;

R3 es hidrógeno, C-6 alquilo o metoxycarbonilo;

R4 es hidrógeno o metilo, y

R5 es hidrógeno o COCH₂NH₂, y metabolitos de los mismos,

como bases libres y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

De la fórmula I del documento D2, resulta evidente que a partir de los sustituyentes mencionados no se obtiene el compuesto de la presente invención.

Es decir, que ni la forma preferida del compuesto de fórmula (I) que es 1-fenil-2-(2-piridil) etanamina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, más preferiblemente el isómero (S) (Pág. 2, líneas 1-12 de D2), ni los derivados propuestos para ese compuesto, permiten a la persona del oficio normalmente versada en la materia obtener el compuesto de la presente invención.

De esta manera, resulta evidente que el documento D2 no sugiere las sustituciones de metilo en la fracción etanamina que posee el compuesto de la presente invención.

Es importante resaltar esta diferencia de los sustituyentes y el hecho que el documento D2 no sugiere la modificación del compuesto allí revelado para incluir sustituyentes metilo y tener la configuración isomérica (S), puesto que al no existir tal sugerencia no puede considerarse obvia la estructura particular y el efecto obtenido por el compuesto de la presente invención.

Frente al señalamiento del señor Examinador sobre la carencia de una forma enantiomérica particular reclamada por la presente invención, se debe tener presente que las modificaciones a las reivindicaciones han limitado el compuesto reclamado a la configuración isomérica (S) del 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina, compuesto que como se señaló antes, no es divulgado ni sugerido en el documento D2.

En consecuencia, es evidente que las enseñanzas del mencionado documento D2 no pudieron conducir de ninguna manera a que una persona versada en la materia pudiera llegar al compuesto que se divulga en las reivindicaciones modificadas de la presente invención.

4.3. Modificaciones al documento D1 y al documento D2 para llegar al compuesto de la invención

Con las diferencias exhibidas entre los documentos D1 o D2 y la presente invención, resulta evidente que dichos documentos no enseñan el compuesto de la presente invención ni lo sugieren a partir de los derivados que son divulgados.

El solicitante desea resaltar las modificaciones que se requieren para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda llegar al compuesto de la presente invención:

1. Se debe seleccionar una inclusión sobre el átomo de carbono número 2, sustitución que en ninguno de los documentos D1 o D2 es sugerida;
2. Seleccionar que esa sustitución corresponda a dos grupos metilo, sustituyente que no son considerados en los documentos D1 o D2;
3. Seleccionar dentro de las realizaciones preferidas el isómero (S), esta configuración no es considerada para el compuesto de la presente invención en los documentos D1 o D2.

En este punto vale la pena resaltar, que los documentos D1 y D2 vistos independientemente o en conjunto, no sugieren el compuesto obtenido en la presente invención.

Visto lo anterior, resulta evidente que al no ser ninguna de las modificaciones sugeridas por los documentos citados como estado del arte, el compuesto obtenido y el efecto del mismo no pueden considerarse carentes de nivel inventivo.

4.4. Efecto técnico del compuesto de la presente invención

En relación al efecto técnico del compuesto ahora reclamado, el solicitante desea llamar la atención sobre el hecho que los ensayos presentados junto con el memorial del 17 de septiembre de 2012, muestran que el compuesto (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina presenta un efecto técnico sorprendente sobre la inhibición del NMDA.

El Solicitante ha evaluado la actividad del Compuesto 1 de la invención que corresponde a (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina, frente a la actividad

del Compuesto 2 divulgado en las anterioridades citadas por el Examinador, de acuerdo con el ensayo descrito en el Anexo 1 (presentado junto con el memorial del 17 de septiembre de 2012). En donde el solicitante ha encontrado de manera sorprendente una ventaja técnica del compuesto de la presenta invención asociada a la concentración inhibitoria IC₅₀, como se muestra en los resultados a continuación:

Compound	Mean IC ₅₀ (μM)
Compound 1	3
Compound 2	10

Este ensayo evidencia que el compuesto (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina presenta un efecto antagonista de NMDA con una concentración mucho menor a la que se requiere con el compuesto 2 enseñado en las anterioridades. Así, es posible inhibir la unión del antagonista natural del receptor con una cantidad mucho menor del compuesto.

Es así como el cambio inesperado en la actividad del compuesto de la invención no habría sido predicho por la persona medianamente versada en la materia. Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud presentan altura inventiva frente a los documentos citados por el señor Examinador.

En este punto es importante señalar que los resultados mostrados para este ensayo fueron obtenidos con un método experimental diferente al ensayo realizado la para evaluación biológica descrita en la descripción de la presente invención (Pág. 46 y 47 de la solicitud). Por lo tanto, los resultados obtenidos de valores IC₅₀ no son comparables. Esperamos con lo anterior, darle claridad al señor Examinador para la interpretación de dichos resultados.

4.5. Requisitos exigidos por el Artículo 18, la evaluación del Nivel Inventivo de una Solicitud de patente.

Dentro del contexto de los argumentos discutidos anteriormente, me permito señalar que el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000 exige de forma manifiesta que la invención no debe resultar obvia ni se debe poder derivar de forma evidente de lo existente en el arte previo, y por lo tanto es en este sentido que el examinador debe encaminar su análisis para sopesar si una solicitud es o no merecedora del beneficio de patente.

Así mismo, me permito llamar la atención a ese Despacho a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente¹:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por Nivel Inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de Nivel Inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

Con respecto a este señalamiento me permito resaltar que resulta indiscutible que en la legislación Andina, para que exista afectación del requisito de Nivel Inventivo de una solicitud de patente, es necesario que la invención allí revelada sea derivable de forma clara y directa del arte previo, y que las enseñanzas de este arte previo sin lugar a dudas conduzcan a dicha invención.

Consecuentemente, para el caso que nos compete dado que a partir de las enseñanzas del arte previo no "saltan a la vista de manera clara y directa" el compuesto de la presente invención, y mucho menos a partir de las enseñanzas de dicho estado del arte se tiene "certeza clara y manifiesta" de que este compuesto tendría el efecto técnico sobre la inhibición del NMDA, es evidente que el arte previo no puede afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión, como es ahora reclamada dentro del capítulo reivindicatorio modificado, presenta un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

en la Resolución Número **60353** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

En este sentido, se ha demostrado a lo largo del presente memorial que las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no sugieren las características esenciales del compuesto de la presente invención.

Así mismo, se estableció que las diferencias entre el compuesto reclamado y los enseñados en los documentos citados proporcionan un efecto mejorado en la actividad inhibitoria del compuesto, lo cual de ninguna manera podría ser previsto a partir de las enseñanzas del arte previo.

Como consecuencia de lo anterior, me permito resaltar que dado que la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente ese Despacho claramente contraviene los Artículos 14 y 18 de dicha Decisión.

III. SOLICITUD

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y revocar la Resolución Número **60353** impugnada con el fin de conceder el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud de patente el 29 de Junio de 2011.

V. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar los documentos tal como fueron enumerados en el literal (b) del punto (i).

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLORED RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloedacamacho.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 114240

Bogotá D.C., Noviembre 12 de 2013 - 16:57:20

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

***** Soporte del Pago *****

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	433561855	12/11/2013	19.570.000.00

***** Conceptos Pagados *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-081454- -00014-0000

Fecha: 2013-11-26 16:51:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Noviembre 12 de 2013 - 16:57:25

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que es (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
5
2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en la que la sal farmacéuticamente aceptable es una sal formada a partir
10 de ácidos clorhídrico, bromhídrico, sulfúrico, fosfórico, ácido cítrico, tartárico, láctico, pirúvico, acético, succínico, fumárico, maleico, metanosulfónico o bencenosulfónico.
- 15 3. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 en donde el compuesto es fumarato de (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina.
4. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 en
20 donde el compuesto es dihidrocloruro de (S)-2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina.
5. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 1, 2, 3, 4, o 5 y un adyuvante
25 farmacéuticamente aceptable, portador, o diluyente.