

72904

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de mayo de 2004, con el No. 04 - 043909, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de NOVARTIS AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AMIDAS DE ÁCIDO ANTRANILICO Y SU USO COMO INHIBIDORES DE TIROSINA – CINASA DEL RECEPTOR DE VEGF", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP02/12444 del 7 de noviembre de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales, establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el reglamento y la Circular Única de la SIC, 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 a la solicitante mediante Oficio No. 1140, notificado el 1 de febrero de 2008, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada y la reivindicación de materia no susceptible de protección vía patente de invención.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 12 de junio de 2008 atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones, sin que se hubieran presentado modificaciones a la solicitud.

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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5 y 9 a 10, contenidas en los folios 45 a 49, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Por su parte, la reivindicación 8 corresponde a un método de tratamiento y las reivindicaciones 6 y 7 constituyen un uso. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados de la fórmula I, un proceso para su preparación, usos y métodos de tratamiento.

Específicamente, las reivindicaciones 1 a 5 se refieren a *"una amida de ácido antranílico de la fórmula I"*.

Las reivindicaciones 6 y 7 consisten en *"el uso de una amida de ácido antranílico de la fórmula I"*.

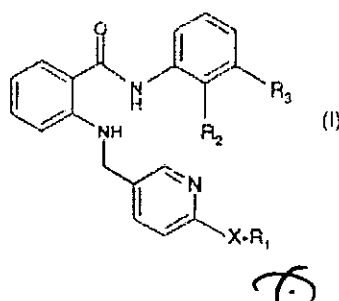
La reivindicación 8 se refiere a *"un método para el tratamiento de una enfermedad neoplásica que responda a la inhibición de la actividad de tirosina-cinasa"*.

La reivindicación 9 consiste en *"una preparación farmacéutica, la cual comprende una amida de ácido antranílico de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4"*.

La reivindicación 10 se refiere a *"un proceso para la preparación de una amida de ácido antranílico de la fórmula I"*.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles como inhibidores de VEGF para tratar enfermedades tumorales inmunes.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud proporciona los compuestos de acuerdo a la fórmula I.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

6.2. Reivindicación relativa a materia no patentable

El artículo 20 de la Decisión 486 señala que *"No serán patentables: (...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales"*.

En el presente caso, la reivindicación 8 se refiere a métodos de tratamiento de enfermedades neoplásicas, en consecuencia, reivindica materia no patentable, en virtud del artículo 20 mencionado.

6.3. Reivindicaciones relativas a un uso

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que *"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"*.

En virtud del anterior artículo, el uso no corresponde a materia susceptible de protección vía patente de invención, debido a que la norma mencionada es clara al establecer el ámbito de patentabilidad, es decir, las patentes se otorgarán *"para las invenciones sean de producto o de procedimiento"*, campo dentro del cual no aparecen los usos.

En el presente caso, las reivindicaciones 6 y 7 se refieren a usos de derivados del compuesto de la fórmula I para preparación de productos farmacéuticos. De esta manera, dichas reivindicaciones constituyen usos, los cuales no son protegidos por patente de invención.

En consecuencia, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del ámbito de patentabilidad previsto en el artículo 14 de la norma supranacional andina.

6.4. Determinación del estado de la técnica

6.4.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de noviembre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB No. 0126902.6.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 112 del expediente en estudio. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

6.4.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO027820	"N-aryl(thio)anthranilic acid amide derivatives, their preparation and their use as VEGF receptor tyrosine kinase inhibitors"	2000-05-18
D2	US3.226.394	"Pyridylethylated anthranilamides and derivatives thereof"	1965-12-28

6.4.3. Información derivada de los antecedentes

El documento WO027820 (de aquí en adelante denominado D1) divulga derivados de amida de ácido N-aril-tio-antranílico con actividad inhibitoria del receptor VEGF de la tirosina-quinasa.

El documento US3.226.394 (de aquí en adelante denominado D2) revela antranilamidas piridil-etiladas y sales no tóxicas, que sugieren sustituir un grupo amino con una piridina.

6.5. 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"*.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito lo siguiente: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 127 2904
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención' [Proceso 2-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA].

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'. Lo evidente consiste en la 'certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda' [DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089].

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

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 es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que 'Tal y como lo establece Gómez Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...) [Proceso 13-IP-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 31 de 2004]'.¹

Visto lo anterior, se advierte que los compuestos de formula I, las preparaciones que los contienen y el procedimiento para su preparación reivindicados carecen de nivel inventivo, porque, a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, serían obvias a partir de las anterioridades citadas.

En efecto, la reivindicación 1 de la presente solicitud se refiere a los compuestos de acuerdo a la fórmula I.

Por su parte, la anterioridad D1 revela derivados de amida de ácido N-aril-tio-antranílico con actividad inhibitoria del receptor VEGF de la tirosina-quinasa (Fl. 90).

La solicitud en estudio se diferencia del documento D1 en un anillo de piridina.

Adicionalmente, la anterioridad D2 revela antranilamidas piridil-etiladas y sales no tóxicas, que sugieren sustituir un grupo amino con una piridina (Fl. 91, Col. 2, ln. 1-12).

De esta manera, una persona normalmente versada en la materia técnica, atendiendo al problema técnico objetivo, que consiste en la necesidad de agentes alternativos inhibidores de VEGF y su actividad tirosina-quinasa, motivada por la anterioridad D2, habría sustituido el grupo amino del compuesto revelado en D1, lo

¹ Proceso 13-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 7 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2904'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

cual conduciría a dicha persona a llegar a los compuestos reivindicados por la presente solicitud.

Por lo demás, cabe anotar que el capítulo descriptivo no presenta datos que demuestren un efecto inesperado al incluir dicho anillo de piridina.

Así las cosas, las reivindicaciones independientes 1, 9 y 10 no presentan nivel inventivo.

En consecuencia, los compuestos de la fórmula I reivindicada, las preparaciones que los contienen y el proceso para su preparación (reivindicaciones 1 y sus respectivas reivindicaciones dependientes, 9 y 10) carecen de nivel inventivo, por lo tanto no cumplen con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.6. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

6.6.1. Sobre la no patentabilidad de los usos

La solicitante en su respuesta al Oficio No. 1140 de 2008, argumenta que el uso es patentable, para lo cual trae a colación el artículo 14 de la Decisión 486 y el artículo 28 del Código Civil y, al respecto, señala que:

"Como ni el legislador subregional andino ni el nacional han definido expresamente la palabra procedimiento en materia de patentes, es claro que dicho vocablo deberá entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de dicha palabra" (Fl. 98). A continuación, la solicitante cita algunas definiciones de procedimiento, método y modo y, con relación a lo anterior, señala que *"las palabras modo, método y procedimiento son sinónimas"* (Fl. 99).

La solicitante agrega, que:

"(...) tanto a la directiva del artículo 28 del Código Civil como los elementos gramaticales utilizados por el DRAE y los otros diccionarios mencionados, es claro que el sentido natural y obvio de la voz procedimiento no es otro que el de un método o modo de obrar, hacer, proceder o ejecutar alguna cosa, con un cierto orden, para obtener un resultado. Así las cosas, obrar, hacer, proceder o ejecutar con cierto orden una actividad, con el fin de obtener un producto industrial determinado, es evidentemente un método o procedimiento (método o procedimiento de fabricación de un producto).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 72904'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

Pero es igualmente cierto que tanto el método o procedimiento de aplicar o usar un compuesto, conocido o no, así como el método, modo o procedimiento de operar u obrar ordenadamente para obtener un resultado, deben así mismo considerarse métodos o procedimientos (métodos o procedimientos de uso o utilización) comprendidos, todos ellos, dentro del concepto genérico de procedimiento de que trata el artículo 14 de la Decisión 486" (Fl. 99).

Con el fin de dar respuesta a los argumentos expuestos por la solicitante, es necesario recordar que las discusiones relacionadas con la patentabilidad de los usos y de los segundos usos fueron superadas, al ser un tema resuelto en su oportunidad por esta Entidad,² por la Secretaría General de la Comunidad Andina³ y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁴, concluyendo indiscutiblemente que corresponde a materia no susceptible de protección vía patente de invención.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución No. 112 de 2000, con relación al expediente No. 94-024537, estableció que:

"De la definición anterior se puede concluir que el uso es diferente al procedimiento, de tal suerte, no se puede asimilar el uso a un procedimiento, pues, como ya quedó establecido, el procedimiento es una secuencia de etapas que se llevan a cabo para obtener un producto final, no pudiéndose, por ende, considerar de igual modo el uso pues éste es una propiedad inherente al producto.

De esta manera, se puede considerar que dentro de la legislación no se encuentra contemplado el uso como una invención objeto de protección vía patente de invención, razón por la cual la Superintendencia no ha aceptado las reivindicaciones de este tipo".

En esta misma decisión, la Superintendencia de Industria y Comercio, al traer como referencia algunas interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluyó que *"de las anteriores consideraciones interpretativas de este Tribunal, a quien corresponde por competencia asignada por el artículo 28 del Tratado de su Creación, interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, se desprende que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión 344 [hoy artículo 14 de la Decisión 486], existen solamente dos categorías de invenciones: las de producto y las de procedimiento. De tal suerte, los usos encuentran la imposibilidad de obtener patente, tanto porque no están incluidos en la materia patentable*

² Como ejemplo, se observa el expediente CO 94 – 24537.

³ Como ejemplo, se observa la Resolución 406 de 2000.

⁴ Como ejemplo, se observa la Interpretación Prejudicial 105-IP-2008.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

Por la cual se deniega una patente de invención

17 2904

Rad. PCT/04-043909

reconocida en el artículo 1 indicado, como por el hecho de que son mencionados en el artículo 16 como excepciones a la patentabilidad para productos o procedimientos conocidos y patentados si la única sustentación en la novedad es el uso correspondiente”.

Por su parte, la Resolución No. 10169 de 2000, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición del expediente 94-024537, establece: *“el concepto de protección de la patente no puede entenderse aisladamente del de invención. La norma indica que ‘los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimiento’, expresando claramente que la patente se otorga a la invención y que ésta puede ser de producto o de procedimiento. Luego, la protección de la patente tendrá siempre por objeto el concepto de invención, en las modalidades indicadas por el legislador. Pretender concluir que los derechos se confieren también para los usos, porque el alcance es diferente al concepto de invención, es contradictorio con el tenor literal de la norma que determina con suficiente claridad qué debe entenderse por invención y cómo éste es el objeto del derecho de patente”.*

Las anteriores citas evidencian claramente la posición que sobre los usos y segundos usos adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio y que ha sido ratificada por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En efecto, este Tribunal, en interpretación prejudicial, en un aparte titulado *“Prohibición de patentar los ‘usos’”*, señaló lo siguiente:

“(…) en los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales, podrán ser otorgadas “PATENTES DE INVENCION” sean éstas para productos o para procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, los segundos usos” -subraya fuera de texto-⁵

Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también se ha pronunciado sobre la no patentabilidad de los usos, en atención a las disposiciones andinas que regulan la materia.

Por su parte cabe agregar, que tal como lo señala la solicitante, las palabras deben verse desde su sentido natural y obvio, es así, que a partir del artículo 14 de la Decisión 486 no es posible ampliar el concepto de procedimiento con el fin de

⁵ Proceso 105-IP-2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 12 de 2008.
Página 9 de 13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 7 2904'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

incluir en él el uso, ni mucho menos señalar que una modalidad de dicho procedimiento es el procedimiento de uso.

Adicional a lo anterior cabe reiterar, que una invención de uso o un procedimiento de uso (como lo denomina la solicitante en todo el contenido de su respuesta al requerimiento oficial) no son materia patentable, entre otras cosas, porque no pueden definirse en términos de características técnicas esenciales o estructurales.

La solicitante argumenta que "la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones manifestó en la resolución No. 406 de 22 de junio de 2000 (páginas 55.72): 'el término procedimiento puede incluir desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, entre otros) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido, sin necesariamente mencionarlo de manera expresa' cita de Álvaro Correa y Carlos Olarte en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio" (Fls. 99 y 100).

En primer lugar cabe anotar, que el aparte traído por la solicitante no se encuentra en la Resolución 406 señalada. En segundo lugar, dicha Resolución, en su gran mayoría, habla sobre los segundos usos. Sin embargo, se encuentra lo siguiente:

"'Viagra' como tal es reproducible industrialmente y se expende en el mercado -a diferencia de la novedad y de la altura inventiva que se reputan respecto del uso-, la aplicación industrial está referida al producto o al procedimiento, pues ello es en estricto el objeto industrializable de la patente, aspectos ambos que son objeto de una patente previa y respecto de los cuales no podría reputarse, en esta oportunidad, la patentabilidad.

Es decir, de acuerdo al artículo 5 de la Decisión 344, que establece que 'se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios', no se concibe cómo puede un concepto inmaterial como el uso, ser susceptible de producción en la industria.

Como quiera que el artículo 16 de la citada Decisión [ahora artículo 21] no admite el patentamiento de usos y tratándose la patente peruana precisamente de una reivindicación de uso -lo que se reconoce expresamente por todas las partes recurrentes-, se concluye que existe incumplimiento de lo señalado en dicho artículo" -subraya fuera de texto.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N°

7 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

De esta manera, se concluye que los usos no son patentables, ya sea por carecer de aplicación industrial o, simplemente, por disposición de la Decisión 486 (artículo 14), del Tribunal de Justicia y de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

6.6.2. Sobre el nivel inventivo de la solicitud

La solicitante afirmó que *"el señor examinador parece estar pasando por alto que los compuestos de la anterioridad D2 que contienen el anillo de piridina no son inhibidores del receptor VEGF, sino hipnóticos e inductores del sueño. Por lo anterior es claro que la presencia del anillo de piridina si le confiere a las moléculas de la presente solicitud un efecto inesperado ya que estas no son depresores del sistema nervioso central sino inhibidores del receptor VEGF y de diferentes tipos de cinasas"* (Fl. 109).

Al respecto, la anterioridad D2 no tiene el mismo problema técnico enfrentado por la presente solicitud, razón por la cual dicho documento no corresponde, para el presente trámite, como el más cercano a la solicitud. Sin embargo, la relación estructural que el compuesto divulgado en D2 tiene con el compuesto reclamado por la presente solicitud lo hace relevante para una persona normalmente versada en la materia técnica, pues éste sugiere la inclusión de un anillo de piridina en el sistema revelado por la anterioridad D1.

En cuanto a D1, la solicitante señala que *"nada en dicha anterioridad enseña o sugiere que la presencia del anillo de piridina le confiera a las moléculas inhibidoras del receptor VEGF capacidad de inhibir también otras cinasas involucradas en la traducción de señales que son mediadas por factores tróficos como por ejemplo las cinasas de la familia Srs, las cinasas de la familia EGF, la cinasa del receptor del factor de crecimiento de tipo insulina, entre otras, como se puede apreciar en la pagina 13, líneas 21 a 25 de la presente solicitud. Tratándose de una droga para controlar el crecimiento de tumores cancerosos, que basa su efecto en la inhibición de la cinasa para impedir el desarrollo de vasos sanguíneos al interior del tejido tumoral, resulta claro que la capacidad de inhibir más de una cinasa es una ventaja técnica y representa un salto cualitativo en el estado del arte. Ahora bien, la anterioridad D1 no enseña o sugiere que sea posible inhibir más de un tipo de cinasas por medio de los derivados de ácido antranílico allí divulgados"* (Fl. 110).

En efecto, no hay sugerencia alguna de insertar un grupo piridil al sistema. Sin embargo, éste comparte con la solicitud el problema técnico planteado o, al menos, la diana terapéutica sobre la cual los activos actuarían.

Dada la actividad biológica reportada por dicha anterioridad, una persona normalmente versada en la materia técnica habría estado motivado a modificar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-043909

dicha estructura química con el ánimo de encontrar mejores resultados en la farmacodinamia y la farmacocinética de los compuestos inhibidores del receptor VEGF, para lo cual dicha persona habría encontrado una sugerencia interesante en el documento D2 (Fl. 91, columnas 1 y 2).

Frente a la combinación de las enseñanzas de D1 y D2 la solicitante dice: *"Por otro lado, la anterioridad D2 no busca ni sugiere la posibilidad de tratar tumores empleando derivados de ácido antranílico piridil-etilados. Lo anterior significa que no hay motivo para que el técnico con habilidad en la materia se apoye en un documento que enseña compuestos depresores del sistema nervioso central para desarrollar drogas que inhiben el crecimiento de tumores. Más aun, no hay motivo para suponer que el técnico con habilidad en la materia esperara lograr un inhibidor de cinasas con un amplio espectro, simplemente agregando un anillo de pirimidina al derivado del ácido antranílico de D1 cuando dicha anterioridad no sugiere tal cosa y D2 no revela nada remotamente aproximado"* (Fl. 110)

Como la solicitante lo presenta, D2 no comparte el mismo blanco terapéutico. Sin embargo, si posee una similaridad estructural con los compuestos revelados por D1 y por la presente solicitud, de esta manera es claro que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica al estar motivada a encontrar modificaciones que mejoren la actividad biológica de los compuestos, probablemente acudiría a agentes biológicos que tuvieran cierta similaridad con la estructura revelada por D1 y al encontrar el compuesto revelado por D2, estaría pues motivada a sustituir un grupo pirimidil sobre el compuesto allí enseñado por D1, lo que conduciría a dicha persona a obtener los compuestos que se reclaman en la presente solicitud.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "AMIDAS DE ÁCIDO ANTRANILICO Y SU USO COMO INHIBIDORES DE TIROSINA – CINASA DEL RECEPTOR DE VEGF".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada sustituta de la sociedad NOVARTIS AG., o a quien haga sus veces, entregándole copia de

Página 12 de 13



Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-00. Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Línea 9800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17 2904

Por la cual se deniega una patente de invención

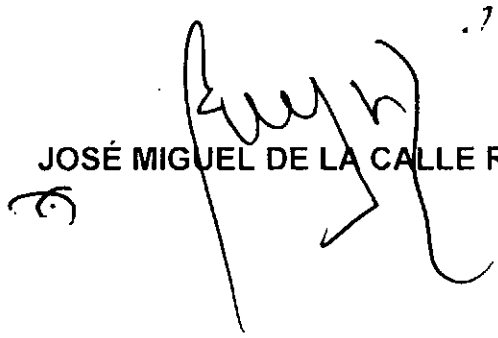
Rad. PCT/04-043909

la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **24 DIC. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 No. 86 – 53. Piso 6.
Bogotá D.C.

202067