

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 44349 del 31 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINA II CON EFECTO TERAÉUTICO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 29 de septiembre de 2009 bajo el número 05 128643 00008 0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Astrazeneca Ab., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que:

"[...] Tal como ha sido enseñado en la memoria descriptiva proporcionada por el solicitante, la presente invención se refiere al compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]N-[(2S)-2-hidroxiopropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y a las sales terapéutica mente aceptables del mismo, que inhiben la secreción de ácido gástrico estimulada exógenamente o endógenamente y que por lo tanto pueden ser utilizados en la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales inflamatorias.

En el estado de la técnica son conocidos diferentes compuestos imidazo[1,2-a]piridinas sustituidas que son útiles en el tratamiento de enfermedades de úlcera péptica (patentes EP-B-0033094 [Schering Corporation], EP-B-0204285 [Fujisawa Pharmaceuticals], WO 99/55706 y WO 99/55705 [Astrazeneca AB]).

Sin embargo, el solicitante de la invención en cuestión ha encontrado de manera sorprendente que el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxiopropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y las sales terapéutica mente aceptables del mismo, se caracterizan por ser particularmente efectivos como inhibidores de la H⁺, K⁺-ATPasa gastrointestinal, mostrando de manera ventajosa una alta solubilidad y una alta velocidad de disolución.

En este sentido, el solicitante ha revelado los resultados experimentales de las pruebas biológicas realizadas para demostrar que el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxiopropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

6-carboxamida, y las sales terapéuticamente aceptables del mismo, muestran una actividad terapéutica mejorada frente al compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2-hidroxiethyl)-2,3dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, el cual es el compuesto estructuralmente más cercano que es enseñado de manera específica en el arte previo, específicamente en el ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705.

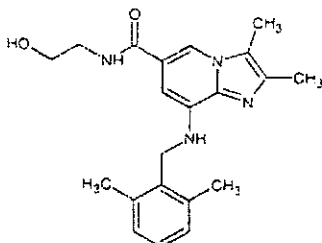
Así, por ejemplo, en la descripción de la solicitud denegada (páginas 19 a 24) se describen los ensayos experimentales empleados por el solicitante para demostrar que el compuesto de la invención en cuestión presenta un porcentaje de inhibición promedio de secreción ácida de histamina simulado de 91% tras un periodo promedio de 2 horas, cuando dicho ensayo se realiza mediante la administración intravenosa del compuesto activo en una concentración de 0,25 mmol/L en abultamientos tipo Hedenhain en perros, mientras que el compuesto del ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705 presenta un porcentaje de inhibición promedio de 61% en el mismo ensayo, bajo las condiciones experimentales descritas previamente.

Asimismo, ha sido determinado de forma sorpresiva e inesperada que el compuesto de la presente invención -neutro o en su forma de sal de mesilato-, posee una solubilidad mucho mayor en fluido intestinal en estado de ayuno simulado con respecto al compuesto del arte previo.

En este sentido, el solicitante ha determinado que la solubilidad del compuesto de la presente invención en su forma neutra y en su forma de sal de mesilato es de 48 mmol/L y 218 mmol/L, respectivamente, mientras que para el compuesto del ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705 la solubilidad es de tan sólo 13 mmol/L y 17 mmol/L para sus respectivas forma básica y sal de mesilato.

Ahora bien, tal como se analizará más adelante en el presente recurso, la materia técnica revelada en la presente solicitud resulta ser claramente novedosa frente a las enseñanzas del arte previo, y la sorprendente actividad farmacológica mostrada por dichos novedosos compuestos representa una prueba inequívoca de las ventajas técnicas logradas por el solicitante con respecto a las enseñanzas del estado de la técnica anterior, y por lo tanto, del carácter inventivo de la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión.

[...] En términos generales, el documento D1 enseña compuestos derivados de imidazopiridina que presentan la siguiente estructura química general:



"R¹ es H, CH₃ ó CH₂OH;

R² es CH₃ ó CH₂CH₃;

R³ es H, alquilo C₁-C₆, alquilo C₁-C₆ hidroxilado ó halógeno;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

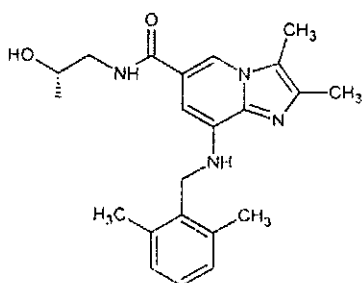
Rad. PCT 05 128643

R^4 es H, alquilo C_1-C_6 , alquilo C_1-C_6 hidroxilado ó halógeno;
 R^5 es H ó halógeno;
 R^6 y R^7 son iguales o diferentes y representan u átomo de hidrógeno o un grupo escogido entre alquilo C_1-C_6 , y alquilo C_1-C_6 sustituido con un grupo alcoxi C_1-C_6 ; X es N H u O.

Dichos compuestos inhiben la secreción de ácido gástrico estimulada endógenamente o exógenamente y por lo tanto pueden ser utilizados en la prevención y tratamiento de enfermedades inflamatorias gastrointestinales.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior me permito manifestar que la información enseñada en el documento D1 no afecta de manera alguna la novedad de la materia técnica revelada en la presente invención, toda vez que:

A lo largo del documento D1 de ninguna manera se enseña de manera específica el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2hidroxipropil] - 2,3-dimetilimidazo[1,2 -a] piridina-6-carboxamida, el cual presenta la siguiente estructura química:



A partir de lo planteado en el punto anterior, es claro que el compuesto de la solicitud denegada difiere de aquel enseñado en el ejemplo 3.1 de D1 porque posee un fragmento (2S)-2-hidroxipropil como sustituyente en el grupo carboxamida de su estructura. Contrario a esto, el compuesto enseñado en dicha anterioridad presenta un grupo hidroxietil en esa misma posición, esto es, presenta un sustituyente que difiere en el número de carbonos y en la estereoquímica mostrada por el compuesto de la presente invención.

Ahora bien, en este punto resulta de gran importancia resaltar que efectivamente los posibles significados de las variables R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 y X que hacen parte de la fórmula química general (I) enseñada en el documento D1, permitirían obtener la estructura del compuesto de la presente invención. Sin embargo, la determinación de la novedad de una solicitud de patente está definida por los preceptos del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, y en este sentido, de acuerdo con lo establecido por ese Despacho en la Resolución No. 44349, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado 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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18.008**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

entendiendo 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' (Proceso IP 156-2006)

De lo anterior me permito resaltar que una invención es novedosa cuando ésta NO ha sido difundida de manera detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

Sin embargo, la aplicación del anterior concepto al análisis de una solicitud de patente en particular requiere indiscutiblemente de la definición práctica y concreta de términos como 'detallada' y 'suficiente', pues de lo contrario no existiría una posición definida al momento de evaluar dicho requisito, y en consecuencia se correría en riesgo de que su análisis recaiga en apreciaciones personales del examinador encargado del caso.

A éste respecto, ventajosamente los examinadores de las Oficinas de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina cuentan con el documento titulado Manual Andino de Patentes, una guía práctica que, como bien lo aclara ese Despacho en la Resolución N° 44349, no constituye un marco normativo para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, pero que de conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior, constituye la herramienta que permite evaluar de manera razonable e imparcial los requisitos de patentabilidad requeridos para la concesión de una patente.

Visto lo anterior, me permito entonces señalar ante ese Despacho que el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente en relación con el análisis de novedad en un área específica de la tecnología como lo es la química:

'Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general.'

'Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera que una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas, es equivalente al listado de todos los compuestos específicos. Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o mas de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad'.¹

Así como también establece que:

'Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de ellos se

¹ SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina; Lima, Perú: 2004; página 71.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008¹

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado (sic) o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionado (sic) no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de éste documento'.

De lo anterior es claro que el objeto de la solicitud de patente denegada presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, toda vez que en dicha anterioridad NO se revela de manera específica el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2hidroxipropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y la fórmula química general enseñada en D1 comprende ocho (8) listas de sustituyentes (R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y X), cada una de los cuales representa al menos dos posibles radicales químicos.

Adicionalmente y tal como ya fue mencionado en el presente recurso, existe una clara diferencia estructural entre el compuesto enseñado en el ejemplo 1.3 de D1 y el compuesto de la solicitud de patente en cuestión, hecho que indiscutiblemente demuestra su carácter novedoso al tenor de lo establecido, por ejemplo, en la página 65 del Manual Andino de Patentes, toda vez, que: *'Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención'.*²

En consecuencia, es claro que la solicitud de patente en cuestión presenta un inequívoco carácter novedoso frente a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones establecidas en el artículo 16 de la Decisión Andina 486 de 2000.

(...)

Ahora bien, luego de haber demostrado que la solicitud de patente en cuestión es novedosa frente a las enseñanzas del documento D1, atentamente me permito señalar que la solicitud denegada también presenta un inequívoco carácter inventivo con respecto a las enseñanzas de dicha anterioridad, toda vez que el solicitante ha demostrado que el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida muestra un porcentaje de inhibición promedio de secreción ácida de histamina simulado de 91% tras un período promedio de 2 horas, cuando dicho ensayo se realiza mediante la administración intravenosa del compuesto activo en una concentración de 0,25 mmol/L en abultamientos tipo Hedenhain en perros, mientras que el compuesto del ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705, esto es, el compuesto estructuralmente más cercano enseñado explícitamente en el documento D1, tan sólo presenta un porcentaje de inhibición promedio de 61 % en el mismo ensayo.

Asimismo, el solicitante ha encontrado de forma sorpresiva e inesperada que el compuesto de la presente invención -neutro o en su forma de sal de mesilato-, posee una solubilidad mucho mayor en fluido intestinal en estado de ayuno simulado con respecto al compuesto del arte previo.

² Ibid., página 65.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18008**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

En este sentido, el solicitante ha determinado que la solubilidad del compuesto de la presente invención en su forma neutra y en su forma de sal de mesilato es de 48 mmol/L y 218 mmol/L, respectivamente, mientras que para el compuesto del ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705 la solubilidad es de tan sólo 13 mmol/L y 17 mmol/L para sus respectivas forma básica y sal de mesilato.

Visto lo anterior, es claro que el compuesto de la solicitud de patente denegada presenta unas características físico-químicas y farmacológicas mejoradas con respecto al compuesto estructuralmente más cercano conocido en el arte previo, lo cual de ninguna manera había sido enseñado o sugerido en D1, por lo que representa un importante avance en el estado de la técnica.

En consecuencia, es claro que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión presenta un inequívoco carácter inventivo con respecto a las enseñanzas del documento D1, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

(...)

En respuesta a lo anterior considero de gran importancia resaltar una vez más ante ese Despacho que en el documento D1 NO se enseña de manera explícita el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxiopropil]-2,3dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6carboxamida.

En este sentido, es claro que el compuesto estructural mente más cercano que es específicamente enseñado en el documento D1 es el 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2hidroxietil)-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, el cual corresponde al ejemplo 1.3 de dicha anterioridad. Sin embargo, ambos compuestos difieren en el número de carbonos y en la estereoquímica del fragmento que actúa como sustituyente del grupo carboxamida.

Sumado a lo anterior, es claro que la persona medianamente versada en la materia debe escoger entre ocho (8) listas de posibles sustituyentes para obtener el compuesto explícitamente revelado en la presente solicitud a partir de la estructura química general enseñada en el documento D1, hecho que es catalogado como una inequívoca prueba de novedad en el Manual Andino de Patentes.

En consecuencia, me permito señalar ante ese Despacho que no es cierto que el compuesto revelado en la presente invención se encuentre completamente divulgado en D1, razón por la cual es claro que dicha anterioridad no afecta de manera alguna el carácter novedoso de la solicitud de patente en cuestión.

(...)

Considero relevante señalar una vez más que la persona medianamente versada en la materia debe escoger entre ocho (8) listas de sustituyentes para llegar al compuesto reivindicado en la solicitud de patente denegada a partir de la estructura química general enseñada en el documento D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18008**
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

Adicionalmente es claro que a lo largo de dicha anterioridad de ninguna manera se enseña o al menos se sugiere la selección exacta de todos los sustituyentes que se requieren para obtener el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida.

Finalmente, me permito aclarar ante ese Despacho que el compuesto del ejemplo 3.1 del documento D1 difiere claramente en términos estructurales con respecto al compuesto revelado en la presente invención, y a partir de la atenta lectura de dicha anterioridad es evidente que allí de ninguna manera se enseña la realización de las modificaciones estructurales específicas que son necesarias para obtener el compuesto de la solicitud en cuestión.

Finalmente, de la manera más atenta me permito resaltar ante ese Despacho que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada hasta el momento por la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia y por la Oficina de Patentes Europea. En este sentido, anexo al presente recurso me permito presentar copias de los capítulos reivindicatorios aceptados en cada uno de dichos países y regiones.

Ante todo, es preciso señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Sin embargo, si considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada como novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los Examinadores de las oficinas de propiedad intelectual de los países y regiones previamente mencionados; en este sentido, si bien es cierto que existen claras diferencias en la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual entre dichos países o regiones y la Comunidad Andina de Naciones, tales diferencias no incluyen de ninguna manera los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, cuyo cumplimiento es *conditio sine qua non* a nivel mundial.

Visto lo anterior, es claro que el hecho de que en otras Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial se haya reconocido la novedad del objeto de la presente solicitud, no solamente representa un indicio de que la invención efectivamente cumple con dicho requisito, sino que además constituye una herramienta valiosa para ser utilizada durante la evaluación de la patentabilidad que se lleve a cabo en Colombia por parte de los Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que, tal y como se define en el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000, la Oficina Nacional Competente podrá requerir informes de otras Oficinas de Propiedad Industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto a las solicitudes extranjeras correspondientes, así como podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

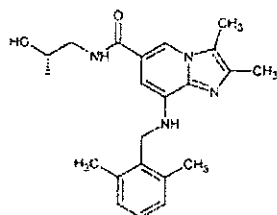
1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina señala 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".

El artículo 16 reza: "Una invención se considerará nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. 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".

2. EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se encuentra que la solicitud propone, el compuesto de formula (I):



La reivindicación 3, trata el proceso para obtener dicho compuesto; la reivindicación 5, menciona una formulación farmacéutica que contiene el compuesto de formula (I); y, la reivindicación 6 reclama el intermediario del proceso de fabricación, representado por la formula (III).

Mediante la resolución 44349 del 31 de agosto de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto la misma no cumple con el requisito de novedad establecido en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta la recurrente que:

"[...] que el contenido de la Resolución N° 44349, 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 8- [(2,6-dimetilbencil)amino]-N- [(2S)- 2-hidroxipropil]- 2,3-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

dimetilimidazol[1,2-a]piridina-6-carboxamida que es revelado en la solicitud en cuestión."

En efecto con relación a lo manifestado por la recurrente, para el estudio objetivo del presente caso se tuvo en cuenta que la novedad es un requisito de carácter absoluto, quiere decir esto que la invención no puede ser "un poco nueva" o "muy nueva" sino que simplemente es nueva o no lo es atendiendo a las características técnicas de la invención que son presentadas en las reivindicaciones y que constituyen la materia a proteger. Para lo anterior, es necesario tener en cuenta que el estado de la técnica consiste en el conjunto de conocimientos frente al que se va a comparar la invención de la solicitud en estudio, este conjunto de conocimientos no tiene limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localización geográfica de los mismos, todo esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decision 486.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudió minuciosamente la solicitud ajustándose a las normas vigentes y se plasmó en los conceptos técnicos de patentabilidad que obran en el expediente. Concretamente, en el examen de fondo se dio respuesta a los argumentos esgrimidos ahora por la recurrente, de tal manera que el concepto técnico respectivo se centra en una comparación de la materia reclamada como nueva e inventiva en la solicitud en estudio frente a la materia citada del estado de la técnica, con el fin de comprobar que la invención reclamada sea un aporte técnico real al acervo tecnológico. Y, tal como está consignado en dichos conceptos técnicos, no se encontró tal aporte al estado de la técnica, razón por la cual se concluyó acertadamente que no cumple con el requisito exigido en el artículo 16 de la Decision 486.

Manifiesta la recurrente frente la anterioridad D1, que en términos generales, el documento D1 enseña compuestos derivados de imidazopiridina, para lo cual presenta la estructura química general que muestra que los compuestos revelados en la presente solicitud no son explícitamente señalados en el arte previo.

Al respecto, este Despacho reitera que el compuesto reclamado en la anterioridad si comprende el compuesto pedido en la solicitud, lo cual se evidencia en la estructura de la anterioridad que se toma para el análisis de D1 descrita en el folio 116 del expediente, y en cada uno de los apartes allí señalados.

Como se observa, el compuesto reclamado en la solicitud en estudio realmente está incluido en la descripción de la anterioridad, es fácil evidenciarlo de la manera como se realizó el análisis, de tal manera que no se puede decir que la pretendida invención sea nueva. En la solicitud en estudio no se encuentra ninguna característica técnica novedosa, puesto que las características técnicas de los compuestos están definidas única y exclusivamente por su estructura química junto con sus sustituyentes de cada una de las posiciones sustituidas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **18008**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

Por otra parte, los usos, nuevos usos o propiedades diferentes que se le atribuyan, medido o descubierto, no otorgan novedad al compuesto reclamado. Lo anterior porque *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"*, y tal como se pudo comprobar la materia reclamada en la presente solicitud está comprendida en D1.

En relación con lo anterior, resulta pertinente anotar lo que sobre el particular, ha dicho Guillermo Cabanellas:

"...la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad no requiere ser totalmente literal; basta con que una persona técnicamente capacitada localice, de la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención. En el contexto de la Convención de la Patente Europea, señalan Singer y Lunzer: 'El requisito de que exista identidad sustancial entre lo que se reivindica y lo que haya sido previamente publicado en un documento anterior, a fin de establecer la publicación previa, no requiere algo de la naturaleza de una identidad fotográfica, ni que exista identidad de palabras para que el documento previo sea tenido por destructivo de la novedad. [El Tribunal Técnico de la Oficina Europea de Patentes]...decidió que de la mera novedad de forma con respecto al estado de la técnica, esto es, una mera diferencia de palabras entre la supuesta invención y el estado anterior de la técnica, no es suficiente para establecer la existencia de novedad. Por el contrario, al examinar la novedad, la cuestión a determinarse es si la técnica preexistente revela la sustancia de la pretendida invención, o bien si existe alguna enseñanza técnica novedosa que pueda ser encontrada en la pretendida invención y que no esté presente en la técnica preexistente."³

Igualmente, el Tribunal de Justicia Andino se ha manifestado respecto a la novedad en el Proceso 88-IP-2005 así:

"El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido:

'Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad." "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Carácter Universal de la Novedad "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el

3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención 2ª Ed., HELIASTA, Buenos Aires; 2004, páginas.679-680



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

extranjero, aunque fuera novedosa en el país.'

d) Carácter público de la novedad. ...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.' (Proceso 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004).

Ahora bien, analizada nuevamente la materia reclamada se observa que está comprendida en D1, como se vio la solicitud reclama compuestos que se encuentran bajo el alcance de la formula X, XVII, y el proceso de formar una amida mediante la reacción de un acido carboxílico con una amina, que aparece en las columnas 8 y 9 de la anterioridad.

Continúa la recurrente:

"A lo largo del documento D1 de ninguna manera se enseña de manera específica el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropil]- 2,3-dimetilimidazo[1 ,2-a] piridina-6-carboxamida, el cual presenta la siguiente estructura química:...

El compuesto estructuralmente más cercano que es específicamente enseñado en el documento D1 es el 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2-hidroxietil)- 2,3-d imetil imidazo[1 ,2-a] pi ridi na-6-carboxamida, el cual corresponde al ejemplo 1.3 de dicha anterioridad y presenta la siguiente estructura química..."

Como puede verse, el ejemplo que la recurrente escoge para hacer la comparación no es el único compuesto que describe D1, si bien es cierto que es uno de los más parecidos que existe en la materia que comprende la anterioridad la amida con el 2-hidroxí-isopropil tal como se establece en D1, columna 2, líneas 21 a la 34. (Ver folio 69 del expediente)

Lo que indica sin lugar a dudas que la anterioridad D1 sí comprende todas las características técnicas de los compuestos reclamados en la presente solicitud, o sea, está comprendida integralmente la materia aquí reclamada. El hecho de que la materia técnica reclamada en la solicitud en estudio no se encuentre textualmente revelada resulta irrelevante, porque el análisis que aquí se realiza es de carácter tecnológico no literal. Entonces, basta con que una persona técnicamente capacitada que estudia la solicitud encuentre, en la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idéntico al de la pretendida invención para determinar la falta de novedad, tal como es el presente caso.

La recurrente también argumenta que:

"Ahora bien, en este punto resulta de gran importancia resaltar que efectivamente los posibles significados de las variables R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ Y X que hacen parte de la fórmula química general (1) enseñada en el documento D1, permitirían obtener la estructura del compuesto de la presente invención. Sin embargo, la determinación de la novedad de una solicitud de patente está definida por los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18008
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

preceptos del artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, y en este sentido, de acuerdo con lo establecido por ese Despacho en la Resolución No. 44349, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado lo siguiente:...

Como se ha explicado e ilustrado a lo largo de esta Resolución, la anterioridad sí comprende la materia que la presente solicitud reclama como nueva. Ahora bien, respecto a que *"de gran importancia resaltar que efectivamente los posibles significados de las variables R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 Y X que hacen parte de la fórmula química general (1)"*, conviene mirar el ejemplo que la recurrente utilizó para hacer la comparación y darse cuenta que no se requiere hacer todas las sustituciones para llegar a la materia de la pretendida invención, de tal manera basta tomar el sustituyente R⁷ (ver D1columna 2 línea 21 folio 69 del expediente) y, esa es la materia de la invención, porque, el hecho de que la materia técnica no este descrita con las mismas expresiones en el documento previo, no significa que no este comprendida en el.

Anota la recurrente:

"De lo anterior me permito resaltar que una invención es novedosa cuando ésta NO ha sido difundida de manera detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."

En relación con lo anterior este Despacho considera necesario retomar lo que la Decisión 486 en su artículo 16 define como novedad:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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."(Resaltado fuera de texto).

Como se vio el estado de la técnica es **todo** lo que haya sido accesible al público. Y, tal como se ha manifestado a lo largo de esta Resolución, la pretendida invención, está integralmente revelada en la anterioridad; de tal suerte, si se concediera una patente para la materia aquí reclamada, se concedería materia comprendida en D1, lo cual a todas luces es improcedente.

De otra parte y con respecto al nivel inventivo, es importante anotar que una solicitud que no tiene novedad no posee nivel inventivo, de tal manera que argumentar sobre el nivel inventivo no se puede considerar relevante en el presente caso.

La recurrente argumenta sobre la concesión de patentes en otros países que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

"Finalmente, de la manera más atenta me permito resaltar ante ese Despacho que la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada hasta el momento por la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia y por la Oficina de Patentes Europea. En este sentido, anexo al presente recurso me permito presentar copias de los capítulos reivindicatorios aceptados en cada uno de dichos países y regiones."

Sobre el particular, cabe señalar que el análisis de patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración a sus antecedentes, a la legislación vigente en el momento y al lugar en el que se efectúe, debido a que la concesión de una patente en un país no determina su otorgamiento automático en otro, más aún atendiendo al principio de territorialidad mediante el cual los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico (país) en el que se concedieron, siendo autónomo cada país a efectos del examen de patentabilidad de una invención que se someta a su jurisdicción.

Por lo demás, en relación con las prácticas administrativas de otros países para efectos de los exámenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada, debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por las distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relación con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..." (Proceso 51-IP-2008).

Finalmente, la recurrente señala que:

"Visto lo anterior, es claro que el hecho de que en otras Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial se haya reconocido la novedad del objeto de la presente solicitud, no solamente representa un indicio de que la invención efectivamente cumple con dicho requisito, sino que además constituye una herramienta valiosa para ser utilizada durante la evaluación de la patentabilidad que se lleve a cabo en Colombia por parte de los Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que, tal y como se define en el artículo 46 de la Decisión 486 de 2000, la Oficina Nacional Competente podrá requerir informes de otras Oficinas de Propiedad Industrial, para lo cual el solicitante podrá proporcionar copia de los resultados de exámenes de patentabilidad efectuados respecto a las solicitudes extranjeras correspondientes, así como podrá reconocer los resultados de los exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención."

Con relación a lo señalado por el artículo 46 de la Decisión 486, es necesario aclarar que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabilidad pueden ser similares de un país a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Por lo demás, cada oficina es autónoma para decidir sobre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18008

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 128643

la patentabilidad de una creación, teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad vigente aplicable al caso.

Cabe señalar finalmente, que la normatividad andina es clara al indicar que la oficina nacional podrá reconocer los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera, de tal manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos análisis, o resolver con base en sus propios análisis y exámenes realizados.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 44349 del 31 de agosto de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad Astrazeneca Ab., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **26 MAR. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No 5 – 83, Piso 5
Bogotá D. C.
| 
202066