

BOGOTÁ - COLOMBIA

OFICINA FUNDADA EN 1941

PUERTO AEREO 12304

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-128643- -00008-0000

Fecha: 2009-09-29 16:45:59 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

264270 57-1-6069700

264271 57-1-6069701

S: LLOREDA

No. 5-83 5º. PISO

adacamacho.com

redacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: P1.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención para
"NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINA II CON EFECTO
TERAPÉUTICO".-Clase C07D 471/04.-Expediente número 05-128.643.-

I. **ALICIA LLOREDA 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 Sodertalje, Suecia, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra la Resolución N° **44349**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 31 de Agosto de 2009 y notificada por Edicto fijado el 09 de Septiembre del mismo año, en cuanto hace a la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud en referencia.

II. **FUNDAMENTOS**

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho 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-dimetilimidazol[1,2-a]piridina-6-carboxamida que es revelado en la solicitud en cuestión.

En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Concepto Técnico número 287 de 06 de Marzo de 2009, en la Resolución impugnada, este Despacho mantiene las objeciones frente a la novedad de la invención, argumentando que:

"En el presente caso, el objeto propuesto se encuentra anticipado por el estado de la técnica existente, ya que si comparamos la solicitud bajo estudio frente a la anterioridad D1, esta divulga derivados de piridina, incluyendo sus enantiómeros puros y sales, los cuales inhiben la secreción gástrica, representados por la fórmula general (I)";

Así como también que:

"Es así como las características esenciales de la solicitud bajo estudio, ya se encontraban anticipadas por D1, no mostrando de esta manera ninguna diferencia estructural, por lo que no es posible evaluar el nivel inventivo de la misma".

Por consiguiente, a continuación me permito demostrar que la presente invención sí cumple con el requisito de novedad exigido por el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los compuestos revelados en la presente solicitud no son explícitamente enseñados en el arte previo:

III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INVENCION DENEGADA

En conexión con el punto anterior, inicialmente me permito realizar un resumen de las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en la solicitud de patente negada, con el fin de reiterar ante ese Despacho el verdadero objeto y la importancia de la invención en estudio:

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 terapéuticamente 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 terapéuticamente 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-6-carboxamida, y las sales terapéuticamente aceptables del mismo, muestran una actividad terapéutica mejorada frente al compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2-hidroxietil)-2,3-dimetilimidazo[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 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 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.

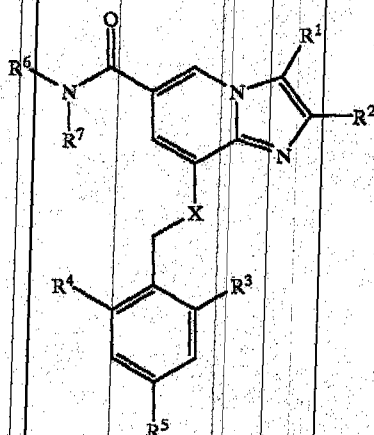
3.1 Consideraciones técnicas frente a las enseñanzas del arte previo

Teniendo en cuenta las características técnicas mencionadas anteriormente, me permito manifestar ante ese Despacho que los compuestos revelados en la solicitud de patente denegada presentan un inequívoco carácter novedoso con respecto a las enseñanzas de la anterioridad mencionada en la Resolución Nº **44349**, esto es, frente al documento US 6,313,137 (**D1**).

En este sentido, a continuación me permito realizar un análisis comparativo detallado entre la información revelada en la presente solicitud y las enseñanzas brindadas por el documento **D1**.

3.1.1 Consideraciones técnicas frente al documento (D1)

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



o sales farmacéuticamente aceptables donde:

R¹ es H, CH₃ ó CH₂OH;

R² es CH₃ ó CH₂CH₃;

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

R⁴ es H, alquilo C₁-C₆, alquilo C₁-C₆ hidroxilado ó halógeno;

R⁵ es H ó halógeno;

R⁶ y R⁷ son iguales o diferentes y representan u átomo de hidrógeno o un grupo escogido entre alquilo C₁-C₆, y alquilo C₁-C₆ sustituido con un grupo alcoxi C₁-C₆;

X es NH u O.

b) 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.

c) 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 N° 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, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención" (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.

- d) 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 considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos. Si ya han sido mencionado 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)-2-

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.

hidroxipropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y la fórmula química general enseñada en D1 comprende ocho (8) listas de sustituyentes (R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 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.

3.1.1.1 Análisis del nivel inventivo de la presente solicitud frente a D1

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 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, 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.

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.

IV. **RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LA SIC EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA**

De conformidad con lo expuesto previamente, me permito señalar ante ese Despacho que las afirmaciones presentadas en la Resolución impugnada carecen de toda relevancia para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, tal como me permito señalar a continuación:

- En la Resolución N° **44349** se afirma que: *"Es preciso aclarar que el compuesto reclamado está divulgado completamente en D1, tal como se muestra en el recuadro presentado en la presente resolución en el punto 3".*

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 CC1=CC=C(C=C1C2=CC=CC=C2NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C6C(=O)N6)C7=CC=CC=C7 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxiopropil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida.

En este sentido, es claro que 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-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.

- De otro lado, en la Resolución impugnada se afirma que: "Al respecto, es preciso señalar que en la solicitud bajo estudio, un solo elemento o un pequeño segmento dentro de un grupo mas extenso conocido, es seleccionado y reivindicado de manera independiente sobre la base de una característica en particular de tipo estructural que también ha sido mencionada dentro del grupo más extenso divulgado por el antecedente D1.

Es así como las características esenciales de la solicitud bajo estudio, ya se encontraban anticipadas por D1, no mostrando de esta manera ninguna diferencia estructural, por lo que no es posible evaluar el nivel inventivo de la misma.

Frente a éste particular 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.

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.

V. CONCESIÓN DE LA PATENTE EN OTROS PAÍSES Y REGIONES

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, sí 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.

VI. 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 presenta un inequívoco carácter novedoso e inventivo frente a las enseñanzas del documento citado en la Resolución N° **44349** aquí impugnada, cumpliendo de esta manera con las disposiciones establecidas en los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

En efecto, a lo largo del presente escrito se ha demostrado que el compuesto revelado en la solicitud de patente denegada es novedoso a la luz de los preceptos definidos en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, así como a partir de los lineamientos establecidos en el Manual Andino de Patentes, toda vez que dicho compuesto no se encuentra mencionado de manera explícita en el documento D1 y para llegar a su estructura química a partir de las enseñanzas de tal anterioridad es necesario escoger entre ocho (8) listas de sustituyentes.

Asimismo se ha demostrado que la persona medianamente versada en la materia técnica en cuestión no encuentra en el documento D1 alguna indicación técnica que le sugiera la modificación estructural del sustituyente en el grupo carboxamida de los compuestos enseñados en D1 (incluyendo la selección del enantiómero con configuración S para el grupo metilo ubicado en la posición 3 del radical 2-hidroxipropil), o que le sugiera que dichas modificaciones permiten obtener un compuesto con marcadas ventajas fisicoquímicas y farmacológicas que representan un importante avance en el estado de la técnica.

Por lo tanto, es claro que la presente invención sí posee la novedad y el nivel inventivo requerido por la Decisión 486 de 2000 con respecto a las enseñanzas de la referencia citada, y por lo tanto dicha solicitud es clara merecedora del privilegio de patente solicitado.

VII. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho considerar los argumentos expuestos anteriormente y revocar la Resolución N° **44349** impugnada.

VIII. Finalmente me permito recordarle a este 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 ante dicha entidad el día 21 de Diciembre de 2005, junto con la solicitud de patente de la referencia.

112
102

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Recurso de reposición

Radicación N° 05-128643

Clasificación Internacional Patentes: C07D471/04, A61K31/37

Concepto técnico N° 3823

Estudiada nuevamente la presente solicitud, ahora junto con el memorial del recurso de reposición se conceptúa:

Documentos estudiados:

- Descripción: Folios: 30 a 54 Como se radicó inicialmente.
- Reivindicaciones: Folios 53 a 55 Como se radicó inicialmente.
Folios 85 a 87 Modificación.
- Prioridad: Folio 1: SE0301904-9, 26/06/2003
- Examen de patentabilidad, folios 68 a 76;
- Respuesta técnica al examen de patentabilidad, folios 77 a 87;
- Examen de fondo, folios 88 a 91;
- Memorial del recurso de reposición, folios 99 a 111.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho 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-di metil bencil)amino]-N- [(2S)- 2-hid roxi propil]- 2,3-dimetilimidazol[1,2-a]piridina-6-carboxamida que es revelado en la solicitud en cuestión.

En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Concepto Técnico número 287 de 06 de Marzo de 2009, en la Resolución impugnada, este Despacho mantiene las objeciones frente a la novedad de la invención, argumentando que:

"En el presente caso, el objeto propuesto se encuentra anticipado por el estado de la técnica

existente, ya que si comparamos la solicitud bajo estudio frente a la anterioridad DI, esta divulga derivados de piridina, incluyendo sus enantiómeros puros y sales, los cuales inhiben la secreción gástrica, representados por la fórmula general (1)";

Así como también que:

"Es así como las características esenciales de la solicitud bajo estudio, ya se encontraban anticipadas por DI, no mostrando de esta manera ninguna diferencia estructural, por lo que no es posible evaluar el nivel inventivo de la misma".

Por consiguiente, a continuación me permito demostrar que la presente invención sí cumple con el requisito de novedad exigido por el Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que los compuestos revelados en la presente solicitud no son explícitamente enseñados en el arte previo:

III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INVENCION DENEGADA

En conexión con el punto anterior, inicialmente me permito realizar un resumen de las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en la solicitud de patente negada, con el fin de reiterar ante ese Despacho el verdadero objeto y la importancia de la invención en estudio:

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-hidroxi propil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y a las sales terapéuticamente 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-hidroxi propil]-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, y las sales terapéuticamente 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-hid roxi propil] - 2,3-dimetilimidazo[1,2-a] pi ridina-6-ca rboxamida, y las sales

terapéuticamente aceptables del mismo, muestran una actividad terapéutica mejorada frente al compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2-hidroxietil)-2,3-dimetilimidazo[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 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 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. (sic)

RESPUESTA TÉCNICA

En efecto, 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 atiendiendo a las características técnicas de la invención, que son presentadas en las reivindicaciones, que es la materia a proteger. Para lo cual es necesario tener en cuenta que el estado de la técnica consiste en el conjunto de conocimientos contra el que se va a comparar la invención objeto de la solicitud en estudio. Este conjunto de conocimientos no tiene limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localización geográfica, ni en la edad de los mismos, todo esto encuadrado en el Artículo 16 D 486 de la C.A.N. donde se establece que:

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

115
105

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."

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

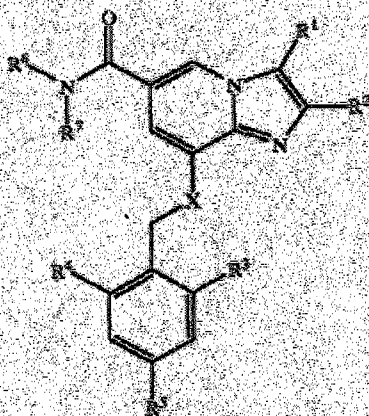
Teniendo en cuenta lo anotado arriba, se estudio juiciosamente la solicitud ajustado a las normas vigentes y plasmó en los conceptos técnicos de patentabilidad a saber: examen de patentabilidad (Art-45) folios 68-76; examen de fondo definitivo, folios 88-91. En este último se le dio respuesta a los argumentos esgrimidos por el señor memorialista, pero el concepto técnico se centra es en su razón de ser, que es la comparación de la materia reclamada como nueva e inventiva en la solicitud en estudio contra la materia citada del estado de la técnica, con el fin de garantizar que la invención reclamada sea un aporte técnico real al acervo tecnológico, y tal como está en los conceptos técnicos en referencia, no se encontró tal aporte técnico que enriquezca el acervo tecnológico, por lo cual se estableció que no cumple con el requisito exigido en el artículo 16 D 486 de la C.A.N.

La comparación puntual de cómo se realizó la comparación entre el estado de la técnica y la materia reclamada como nueva e inventiva se hará posteriormente a medida de que se den las respuestas a los argumentos que siguen.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

"3.1.1 Consideraciones técnicas frente al documento (D1)

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



o sales farmacéuticamente aceptables donde:

R¹ es H, CH₃ ó CH₂OH;

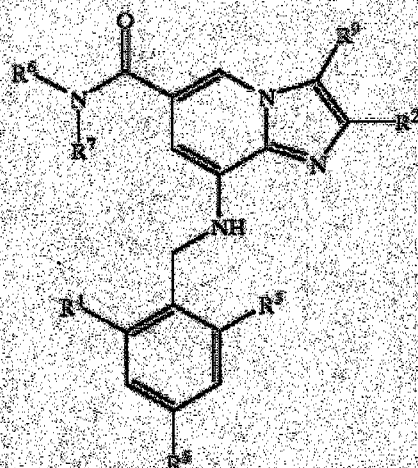
R² es CH₃ ó CH₂CH₃;

R^3 es H, alquilo C_1-C_6 , alquilo C_1-C_6 hidroxilado ó halógeno;
 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. (sic)

RESPUESTA TÉCNICA

Es necesario aclarar la manera como realmente el compuesto reclamado en la anterioridad si comprende el compuesto reclamado en la solicitud, o sea, la razón por la cual es del estado de la técnica en [D1 US 6.313.137] y se extraerá literalmente cada uno de los apartes de la anterioridad para demostrar que el compuesto no es nuevo:

-Está es la estructura de la anterioridad que se toma para el análisis, que se encuentra en D1: comprende la fórmula (X), no la (I).



wherein R^2 , R^3 , R^4 , R^5 and R^7 are as defined for Formula I and R^6 is H , CH_3

R^2 is

(a) CH_3 , R^3 is (b) C_1-C_6 alkyl, R^4 is (b) C_1-C_6 alkyl, (a) H , R^5 is

R^6 , R^7 are the same or different (a) H , (c) hydroxylated C_1-C_6 alkyl

As used herein, the term " C_1-C_6 alkyl" denotes a straight or branched alkyl group having from 1 to 6 carbon atoms. Examples of said C_1-C_6 alkyl include methyl, ethyl, n-propyl, iso-propyl, n-butyl, iso-butyl, sec-butyl, t-butyl and straight- and branched-chain pentyl and hexyl.

Both the pure enantiomers, racemic mixtures and unequal mixtures of two enantiomers are within the scope of the invention. It should be understood that all the diastereomeric forms possible (pure enantiomers, racemic mixtures and unequal mixtures of two enantiomers) are within the scope of the invention. Also included in the invention are derivatives of the compounds of the Formula I which have the biological function of the compounds of the Formula I, such as prodrugs.

1#70

117
10X

Preferred compounds according to the invention are those of the Formula I wherein R^1 is CH_3 or CH_2OH ; R^2 is CH_3 or CH_2CH_3 ; R^3 is CH_3 or CH_2CH_3 ; R^4 is CH_3 or CH_2CH_3 ; R^5 is H, Br, Cl, or F.

Tal como puede verse el compuesto reclamado en la solicitud en estudio realmente está incluido en la descripción de la anterioridad, es fácil observarlo de la manera como se realizó el análisis. Por lo tanto no se puede decir que la pretendida invención sea nueva. En la solicitud en estudio no se encuentra ninguna característica técnica nueva, puesto que las características técnicas de los compuestos están definidos única y exclusivamente por su estructura química junto con sus sustituyentes de cada una de las posiciones sustituidas. Los usos o nuevos usos, u otras propiedades que se le atribuyan, se le hayan medido o descubierto, no le restituye la novedad al compuesto reclamado.

Para aclarar la posición de la oficina en este aspecto a la novedad, se tiene la claro que en primer lugar que 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 sí está comprendida en D1, ahora para aclarar más el concepto de novedad en materia de patentes de invención, se incluye en términos doctrinales de Guillermo Cabanellas el siguiente apartado:

... 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. 1

(1) *Derecho de las patentes de invención por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2ª Ed., HELIASTA, Buenos Aires, 2004, págs. 679-680.*

También debemos citar lo que indica El Tribunal de Justicia Andino respecto a la novedad en el Proceso 88-IP-2005 sobre la novedad

"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."

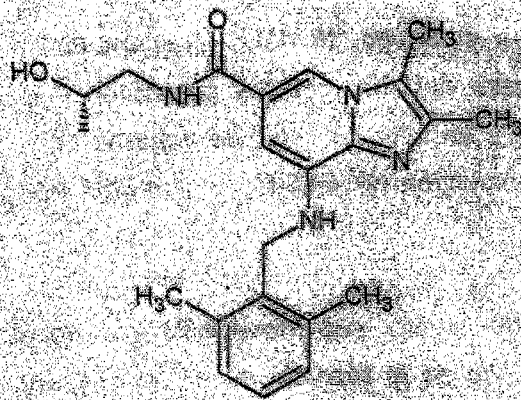
"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país."

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, mirada nueva mente la materia reclamada como nueva e inventiva en la presente solicitud, vemos que la materia objeto de la presente solicitud un compuesto está comprendida en D1, tal como se hizo arriba el análisis, porque la solicitud reclama compuestos que caen bajo el alcance de la formula X, XVII, y el proceso de formar una amida mediante la reacción de un ácido carboxílico con una amina, que aparece en las columnas 8 y 9 de la anterioridad.

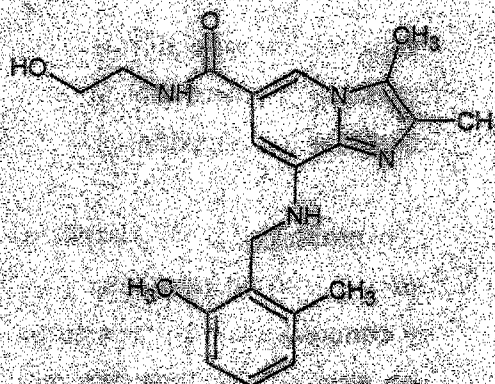
ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA

a) A lo largo del documento Di 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:



Estructura química del compuesto revelado en la solicitud de patente denegada

El compuesto estructuralmente más cercano que es específicamente enseñado en el documento Di es el 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-(2-hidroxietil)-2,3-dimetilimidazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, el cual corresponde al ejemplo 1.3 de dicha anterioridad y presenta la siguiente estructura química:



Estructura química del compuesto enseñado en el ejemplo 1.3 del documento D1

b) 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.

RESPUESTA TÉCNICA

Tal como puede verse el ejemplo que el señor memorialista escoge para hacer la comparación no es el único compuesto que describe D1, si bien es cierto que es uno de los más parecidos existe en la materia que comprende la anterioridad la amida con el 2-hidroxipropil tal como se establece en D1 cuando R⁶, R⁷ are the same or different (a) H, (c) hydroxylated C₁-C₆ alkyl

As used herein, the term "C₁-C₆ alkyl" denotes a straight or branched alkyl group having from 1 to 6 carbon atoms. Examples of said C₁-C₆ alkyl include methyl, ethyl, n-propyl, iso-propyl, n-butyl, iso-butyl, sec-butyl, t-butyl and straight- and branched-chain pentyl and hexyl.

#69

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 la totalidad de la invención reclamada como nueva e inventiva, porque si se concede la patente de la pretendida invención, al tenor de lo que esta reivindicado se le concedería el derecho sobre materia contenida en D1. El hecho de que la materia técnica reclamada en la solicitud en estudio no se encuentre expressis verbis, o de manera fotográfica es cuando se está haciendo comparación de plagio de obras literarias, lo cual corresponde es al campo de derechos de autor, aquí se realiza comparaciones de carácter tecnológico y la identidad entre la pretendida invención y la anterioridad destructiva de su novedad, no requiere ser totalmente literal; basta

120
110

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.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

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 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, 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)

RESPUESTA TÉCNICA

Como se ha explicado e ilustrado a lo largo de esta respuesta técnica, 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)", sólo basta con mirar el ejemplo que el mismo solicitante utilizó para hacer la comparación y darse cuenta que no se requiere hacer todas sustituciones para arribar a la materia de la pretendida invención, solo basta tomar el sustituyente R⁷ como R⁶, R⁷ are the same or different(a) H,(c) hydroxylated C₁-C₆ alkyl y esa es la materia de la invención. Porque el término estar comprendida no es sinónimo que la materia técnica esté descrita con las mismas expresiones.

2209

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

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.

RESPUESTA TÉCNICA

En este punto el señor memorialista está alejado aun más de la verdad, por lo cual debemos retomar lo que la Decisión 486 de la C.A.N. en su art.16 define como

121
111

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)

Esta establecido en la norma que el estado de la técnica es **todo** lo que haya sido accesible al público, no como errónea y limitadamente lo está afirmando el señor memorialista, "...que una invención es novedosa cuando ésta NO ha sido difundida de manera detallada y suficiente para que una persona versada en la materia..."

Y tal como se ha ilustrado en los aparte de arriba esta pretendida invención, está totalmente comprendida en la anterioridad, de tal suerte que si erróneamente se concediera una patente para la materia aquí reclamada, se concedería materia comprendida en D1.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

3.1.1.1. Analisis del nivel inventivo de la presente solicitud frente a D1

RESPUESTA TÉCNICA

Como debe ser conocido por el señor memorialista una solicitud que no tiene novedad obviamente no posee nivel inventivo y argumentar sobre el nivel inventivo de una pretendida invención que no es nueva, es un absurdo.

ARGUMENTO DEL SEÑOR MEMORIALISTA:

V. CONCESIÓN DE LA PATENTE EN OTROS PAÍSES Y REGIONES

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.

RESPUESTA TÉCNICA

Como debe ser del conocimiento del tramitador de patentes, el análisis de

122
12

patentabilidad de una invención se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración a sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe, por lo 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. = TERRITORIALIDAD, somos libres e independientes.

Además tal como se cita el argumento el convenio de París, debe ser conocido por el tramitador de patentes el principio de independencia de las patentes que está establecido en el artículo 4^{bis} de dicho convenio:

Artículo 4^{bis}

[Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.
- 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.
- 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.
- 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

B. Independencia de las patentes

50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros.

51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni