

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que, mediante Resolución No. 55564 del 30 de agosto de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación denominada: 'METODO PARA SINTETIZAR TIRFOSTINA 9 QUE COMPRENDE 4-HIDROXI-3,5 DI-TER-BUTIL BENZALDEHÍDO, MALONODINITRILO Y UN CATALIZADOR DE BASE DE AMINA', para las reivindicaciones 3 a 8, incluidas en el radicado bajo el No NC2017/0001025 el 5 de mayo de 2021, al establecer que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y denegar el privilegio para las reivindicaciones 1 y 2, incluidas en el mismo radicado, al establecer que no cumplen con los requisitos de suficiencia descriptiva, claridad y nivel inventivo en los términos de los artículos 28, 30 y 18 de la citada norma comunitaria.

**SEGUNDO:** Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de octubre de 2021 con el No. NC2021/0013686, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad NAN GLOBAL LLC, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposición contra el Artículo Segundo de la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

**2.1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio**

La sociedad recurrente presenta, junto con el escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio, compuesto por 8 reivindicaciones, *"...en donde se adiciona una nueva característica esencial respecto a la relación peso a peso de los compuestos que comprende el Kit de partes. Particularmente, en la nueva reivindicación 1 se adiciona la expresión 'en donde la relación peso-peso de la Lcarnitina o derivado o sal de la misma a la tirfostina 9 o precursor o sal de la misma es aproximadamente 150'. Asimismo, del ítem c) de la reivindicación 1 se elimina la expresión 'de un régimen de dosificación'."*

**2.2. En cuanto a la claridad**

Manifiesta que difiere de la opinión del Despacho *"debido a que las reivindicaciones 1 y 2 claramente se encuentran dirigidas a un **kit de partes** y no a un método de tratamiento como señala el Examinador, esto como primera medida...En el presente caso, cualquier persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que el objeto de la invención se menciona en el preámbulo de cada una de las reivindicaciones, y que para la reivindicación 1 como la 2 claramente se está reclamando **un kit de partes**. En este sentido, no hay ninguna sugerencia para dicho versado en que las reivindicaciones objetadas se refieren a un método de tratamiento ya que se entiende*

Página 1 de 12



Ref. Expediente N° NC2017/0001025

*perfectamente el objeto de las mismas. Como segunda medida, las instrucciones de un kit **si son parte fundamental** de un kit farmacéutico tal como lo establece el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD en su sección 2.15. (...)*. -Negrilla y subraya del texto original-

Explica que “...las instrucciones para la administración **si son un elemento esencial** de un kit farmacéutico por lo que la apreciación del examinador es completamente errada. Adicionalmente, en este punto vale la pena resaltar que la misma sección 2.15 del INSTRUCTIVO...se establece que la solicitud de protección mediante patente de un kit-de-partes debe ser considerada cuando el centro de la invención es una **combinación nueva de dos o más compuestos conocidos** para una finalidad terapéutica específica y el producto será comercializado en forma de kit (denominado también como envase médico, estuche o empaque). -Negrilla y subraya del texto original-

Concluye que “así las cosas, es completamente evidente que el kit de partes de la reivindicación 1 se encuentra adecuadamente definido por sus características esenciales y además sigue la estructura que se establece en el instructivo de patentabilidad, razón por la cual un versado en la materia tampoco entendería que las reivindicaciones objetadas se refieren a un método de tratamiento, sino por el contrario, dicho versado claramente sabría y entendería que el objeto de estas es un kit de partes.”

### 2.3. Suficiencia del capítulo descriptivo

En primer lugar, asegura “que la materia reclamada por las reivindicaciones **1 y 2** se encuentra adecuadamente soportada en el Capítulo Descriptivo. Por ejemplo, los siguientes extractos de la descripción hablan de kits (que se tradujo erróneamente como equipo). Aclaramos que cualquier compuesto químico, combinación o composición farmacéutica tiene como **finalidad tratar** una condición médica específica (sic). Por lo tanto, el hecho de que estos extractos hablen de tratamiento de obesidad u otras condiciones no convierte a la invención en un método de tratamiento ya que, como se explicó anteriormente, el objeto de la invención es un kit farmacéutico. (...). -Negrilla y subraya del texto original-

A continuación, cita varios apartes de la descripción donde asegura que el kit reclamado sí se encuentra debidamente soportado en ésta, concluyendo que “por todo lo anterior, es completamente claro que el Capítulo Descriptivo de la presente invención soporta adecuadamente toda la materia reclamada por la presente invención, debido a que cada una de las características esenciales de la misma se encuentra descrita tanto en la descripción detallada y ejemplificada en los ejemplos para demostrar además que cada una de estas características asociadas permitiente obtener un efecto técnico como se mencionará en la parte inferior del presente memorial. Así las cosas, considero superada la objeción al respecto.”

### 2.4. Del nivel inventivo y el arte previo

En cuanto al documento D1 y su diferencia con la invención denegada, la recurrente resalta que “no hay sugerencia de un kit de partes que comprende tirfostina 9 y L-carnitina en el arte previo” y que “(...) pese a que el documento del arte previo citado se encuentra relacionado con el mismo campo técnico de la presente invención, a la luz del documento D1, una persona medianamente versada en la materia **no habría podido** haber llegado al kit de partes reivindicado con una expectativa de éxito razonable, ni tampoco esperar

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

*que dicho kit tuviera propiedades ventajosas como se describirá posteriormente en este escrito. Por ejemplo, D1 divulga una extensa lista de compuestos que actúan como inhibidores de la autofagia, en donde dicha lista incluye más de 60 inhibidores de la autofagia y más de 100 compuestos adicionales incorporados como referencia. Por lo tanto, ninguna persona medianamente versada en la materia se encuentra motivada a seleccionar específicamente la tifostina 9 o la L-carnitina a partir de un sin número de compuestos divulgados.” -Negrilla y subraya del texto original-*

Concluye adelante que “así las cosas, es completamente claro que D1 no enseña o sugiere las características esenciales de la presente invención, de hecho, si una persona medianamente versada en la materia siguiese las enseñanzas de D1 estaría motivada a obtener un inhibidor de la autofagia, pero de ninguna manera un kit de partes que comprende dos compuestos.”

#### **2.4.1. De los anexos presentados**

Presenta los anexos A hasta M y señala que “además, un sin número de documentos del arte previo, como lo son los Anexos B<sup>2</sup>, C<sup>3</sup>, D<sup>4</sup>, E<sup>5</sup>, F<sup>6</sup>, G<sup>7</sup>, H<sup>8</sup>, I<sup>9</sup>, J<sup>10</sup>, K<sup>11</sup>, L<sup>12</sup> y M<sup>13</sup> mencionan que cuando se administra dicho compuesto como un suplemento independiente para la pérdida de peso y el control del peso, la suplementación con L carnitina resultó en ninguna pérdida de peso o en una cantidad clínicamente insignificante de pérdida de peso en diversos grupos de poblaciones de pacientes durante períodos de tratamiento que oscilan entre 30 y 360 días. Por ejemplo, el Anexo B divulga que la dosis de carnitina tuvo un impacto positivo, pero no significativo, en el cambio de peso. Además, este documento menciona que la pérdida de peso media observada en diversos grupos de pacientes fue de 1,33 kg, y que los efectos de la suplementación con L-carnitina sobre la pérdida de peso disminuyeron durante los períodos de tratamiento. A pesar de que el Anexo B afirma que los pacientes perdieron un promedio de 1,33 kg de masa corporal mientras tomaban suplementos de L-carnitina, este resultado ha demostrado ser una cantidad clínicamente insignificante de pérdida de peso, como se describe en el Anexo J, en donde se afirmó que el metaanálisis del Anexo B fue incompleto, ya que excluyó los estudios que mostraron solo los efectos de la L-carnitina como terapia independiente. El Anexo J incorporó un conjunto completo de estudios de L-carnitina, incluidos los que utilizaron L-carnitina exclusivamente para la pérdida de peso (divulgados por el Anexo B) y descubrió que la suplementación con L-carnitina no producía pérdida de peso. Así las cosas, es totalmente claro que la L-carnitina es ineficaz como terapia independiente para el tratamiento de la obesidad, lo cual también respalda claramente el Anexo I, el cual menciona que no se observó un efecto estadísticamente significativo de la suplementación con L-carnitina con respecto a la pérdida de peso corporal. Por todo lo anterior, es evidente que una persona medianamente versada en la materia de ninguna manera se vería motivada a elegir la L carnitina como inhibidor, por lo que esta tampoco elegiría este compuesto de D1. Además, sabiendo los resultados anteriores, dicho versado de ninguna manera elegiría incluir la L-carnitina en una terapia combinada, es decir, en un kit de partes para el tratamiento de la pérdida de peso, la obesidad y trastornos relacionados, debido a que un sin número de documentos considerados como arte previo han demostrado consistentemente que no proporciona dicho efecto técnico.”

Para tal fin, adjunta copias de los artículos de Choi, Pooyandjoo, Villani, Lofgren, Ruxton y Gardner, Elmslie, Malaguarnera, Poddar, Odo, Del Vecchio, Brandsch y Eder, Melton y otros, y Sawicka.

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

#### 2.4.2. Análisis en retrospectiva

La recurrente plantea que “a lo largo del presente Recurso de Reposición ha quedado claro que en ninguna parte de D1 existe una enseñanza que hubiese **indicado** al versado en la materia **cómo** modificar las enseñanzas del mismo para haber llegado a la presente invención de forma obvia. Insistimos en que el examinador simplemente se limitó a identificar las características estructurales reivindicadas en cualquier parte del documento D1 incurriendo así en un análisis en retrospectiva...” -Negrilla del texto original-.

A continuación, insiste que “...como se señala anteriormente, nada en D1 sugiere un kit que comprende tirfostina 9 o precursor o una sal de esta; L-carnitina o derivado o sal de esta; en donde la relación peso-peso de la L-carnitina o derivado o sal de la misma a la tirfostina 9 o precursor o sal de la misma es aproximadamente 150; e instrucciones para administrar 20 mg a 40 mg de dicha tirfostina 9 o precursor o sal de esta y 2800 mg a 5600 mg de L-carnitina o derivado o una sal de esta simultáneamente o con una hora de diferencia entre sí. Ni siquiera existe en el documento D1 tan solo una sugerencia que indique que es deseable combinar estas características en un único kit.

En vista de la anterior información nos surgen las siguientes preguntas:

“¿Por qué razón una persona medianamente versada en la materia a partir de D1 se vería motivada a obtener un kit de partes? y

¿Por qué razón una persona medianamente versada en la materia a partir de D1 elegiría específicamente la L-carnitina y la tirfostina 9 de una amplia lista de compuestos?

Y, si hipotéticamente dicha persona hubiese elegido dichos compuestos, sin existir claramente ninguna motivación

¿Por qué razón una persona medianamente versada en la materia a partir de D1 obtendría un kit de partes que comprendiera la L-carnitina y la tirfostina 9?”

Concluye que “la supuesta obviedad del kit reivindicado solo es posible mediante un análisis en retrospectiva en donde el examinador simplemente ubicó de manera indiscriminada los componentes de la presente invención en cualquier parte del documento D1 y llegó de manera errada a la conclusión de que la invención era obvia. Basados en la solución al problema técnico cualquier invención resulta obvia ya que no es parte realmente de las enseñanzas del arte previo y del problema técnico al que se enfrentaron los inventores al momento de llevar a cabo la invención. Tal como se expuso previamente, no existe una sola sugerencia en D1 que haya podido sugerir al versado en la materia el kit de la invención.” -Subraya del texto original-.

#### 2.4.3. Del efecto técnico asociado a la invención

Menciona que “(...) el kit de partes claramente comprende un efecto técnico asociado a la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y las tabletas y cápsulas descritas en D1, particularmente, el ejemplo 4 del Capítulo Descriptivo describe que los pacientes que recibieron una combinación de tirfostina 9 y L-carnitina perdieron el doble de peso que los pacientes que recibieron tirfostina 9 por la mañana y L-carnitina por la noche. Adicionalmente, en dicho ejemplo se menciona que los pacientes a los que se les administró una combinación de tirfostina 9 y L-carnitina perdieron más del doble de peso que los pacientes a los que se les administró solo tirfostina 9. Así las cosas, una persona

Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

*medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender que los documentos del arte previo en el momento de la presentación de la presente solicitud demuestran que la administración de L-carnitina como monoterapia no produce pérdida de peso o una cantidad clínicamente insignificante de pérdida de peso, como lo demuestran los datos científicos mencionados anteriormente en los Anexos A a M.”*

*Argumenta que “por todo lo anterior, es completamente claro que la presente invención tiene un efecto técnico asociado a las características esenciales de la invención, las cuales no son divulgadas en D1, ya que es evidente que el kit de la invención comprende un efecto sinérgico de la combinación de L-carnitina y tirfostina 9 en vista de la cantidad inexistente o insignificante de pérdida de peso de la administración de L-carnitina sola, como se describe en el arte previo, y la pérdida de peso significativamente mejorada de la combinación de tirfostina 9 y L-carnitina en comparación con tirfostina 9 sola, como se muestra en el ejemplo 4 de la presente invención....”*

*Finalmente, concluye que “el documento D1 de ninguna manera sugiere o revela la materia aquí presentada de manera específica y mucho menos las ventajas sorprendentes e inesperadas que se presentan en esta solicitud. Esto, sumado a la falta de predictibilidad del kit y sus ventajas técnicas cruciales en el campo técnico, son evidencia fehaciente de que la presente invención posee nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento D1.”*

En consecuencia, solicita revocar parcialmente la Resolución No. 55564 del 30 de agosto de 2021 en su Artículo Segundo y conceder el privilegio de patente a las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud de patente referenciada, y que se confirme la decisión de conceder las reivindicaciones 3 a 8 en su Artículo Primero.

## **2.5. Presentación de una solicitud de división**

Se observa de la actuación surtida que, con fecha 13 de octubre de 2021, al tiempo con el recurso, la sociedad recurrente presentó una solicitud divisional para la presente solicitud que incluye un pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones, relacionado con una composición sinérgica.

**TERCERO:** Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

## **3.1. Frente al capítulo reivindicatorio modificado**

El artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la posibilidad de solicitar modificaciones y correcciones durante el trámite de concesión de la patente:

*“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”*

Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Del análisis de dicho artículo se desprende que la única limitación que se impone al solicitante es la de que la modificación no debe ampliar la materia que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite para la obtención de una patente previsto en el Capítulo IV denominado ‘Del Trámite de la Solicitud’ de la Decisión 486.

Sobre la limitación al solicitante en lo que tiene que ver con las modificaciones de la solicitud en trámite, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado lo siguiente:

*“Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente -y en tal sentido debe ser susceptible de aplicación industrial- ello no obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu proprio o a instancia de la autoridad administrativa, en cualquier estado del trámite.*

*En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 344, el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.*

*La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”<sup>1</sup>*

En este orden de ideas, frente al capítulo reivindicatorio modificado adjunto al recurso, este Despacho encuentra que dicho pliego, compuesto por 8 reivindicaciones, implica una ampliación de la materia inicialmente presentada de acuerdo con los términos previstos en el mencionado artículo 34 de la Decisión 486, debido a que de la lectura de la descripción se aprecia que la relación entre L-carnitina:desacoplador químico es entre 10 y 700, pero no se ve por ninguna parte de la misma una composición que contenga específicamente L-carnitina:tirfostina-9 en la proporción especificada de 150, ya que en ninguno de los ejemplos se trabaja dicha proporción puntual.

Hay que recordar que un kit de partes y su efecto son específicos de la combinación puntual que se trabaja, por lo que la proporción de 150 y su efecto no se evidencian en la descripción inicialmente presentada.

Por lo tanto, incluir una proporción de 150 entre L-carnitina y tirfostina 9, va más allá de la descripción inicialmente presentada.

En consecuencia, al tratarse el nuevo capítulo reivindicatorio modificado de una ampliación de materia no puede ser considerado en esta oportunidad procedimental, por lo que se tendrá en cuenta para efectos de la presente decisión el capítulo reivindicatorio

---

<sup>1</sup> EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Interpretación Prejudicial 21-IP-2000.



Ref. Expediente N° NC2017/0001025

contenido en el radicado NC2017/0001025 del 5 de mayo de 2021, base de la concesión parcial del privilegio solicitado.

### **3.2. En cuanto a la claridad de la materia reivindicada**

Como bien se indicó en la resolución objeto de impugnación, el artículo 30 de la Decisión 486 es claro al señalar que *“las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.”* -Subrayas fuera del texto original-.

De la anterior disposición andina claramente se desprende que no solo es exigible que las reivindicaciones de la solicitud sean claras, sino que también deben definir la materia, ser concisas y tener soporte descriptivo.

Dicho lo anterior, se indica que, al tenerse en cuenta el capítulo reivindicatorio contenido en el radicado NC2017/0001025 del 5 de mayo de 2021, se mantienen las objeciones por claridad, ya que unas instrucciones no son parte esencial de un kit de partes, sino el método de aplicación de los componentes de dicho kit, o sea un método de tratamiento, razón por la cual la reivindicación 1 no cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 en cita, tal como se sustentó en el acto de concesión parcial aquí impugnado.

### **3.3. Persisten falencias en el capítulo descriptivo**

Como se dijo, la recurrente asegura *“que la materia reclamada por las reivindicaciones 1 y 2 se encuentra adecuadamente soportada en el Capítulo Descriptivo. Por ejemplo, los siguientes extractos de la descripción hablan de kits...”*.

Sobre el particular, se insiste que la solicitud tiene serias deficiencias en su descripción, específicamente en cuanto a la suficiencia, debido a que la descripción no es completa, porque no divulga como llegar a un kit que comprenda la tirfostina 9 y L-carnitina en las dosificaciones reclamadas, ya que a lo largo de la descripción solamente se divulgan unos rangos de dosis de tirfostina 9 y de L-carnitina y sus posibles combinaciones (pág. 3), de la cual el solicitante escoge unos rangos, pero no se aprecia realmente cuál es la proporción puntual que produce un efecto sinérgico.

Así las cosas, se ratifica que el kit denegado se basa en la simple agregación de dos elementos sin un efecto técnico inesperado, que no tiene un desarrollo cierto de proporciones dentro de la descripción.

En conclusión, persisten falencias de orden técnico en la descripción dado que, en los términos del artículo 28 de la Decisión 486, no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla.

### **3.4. Acerca del nivel inventivo y del arte previo**

#### **3.4.1. Publicación D1 y su diferencia con la materia denegada**

Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

Observa el Despacho que a lo largo del recurso la interesada cuestiona el arte previo identificado por la Oficina durante el examen de fondo, dado que plantea que *“no hay sugerencia de un kit de partes que comprende tirfostina 9 y L-carnitina en el arte previo.”*

Se aclara al respecto que la publicación D1 (US2011244059) divulga inhibidores de autofagia, que previenen, mitigan y/o tratan el aumento de peso o la obesidad, dentro de los cuales se incluyen la tirfostina y la L-carnitina (pár. 52) solos o en combinación (pár. 17). Además, revela que dichos compuestos se pueden formular en forma de tabletas, cápsulas, etc. (pár. 65-69).

Por lo tanto, la diferencia encontrada es que los compuestos se presentan en forma de kit, pero dicha diferencia se debe ver como la simple agregación de dos componentes que poseen una actividad similar, ya que dentro de la descripción no se aprecia un efecto sinérgico a proporciones definidas que permita inferir la presencia de una combinación que pueda formularse como un kit de partes.

Así las cosas, el solo documento D1 es una enseñanza suficiente para llegar a la materia objeto de denegación, ya que allí se enseña la combinación de tirfostina con L-carnitina con el fin de tratar pacientes con obesidad.

En conclusión, la anterioridad D1 sí es el documento más cercano a la invención denegada, más que suficiente para desvirtuar el mérito inventivo de la materia cuestionada, al contrario de las afirmaciones de la recurrente.

### **3.4.2. Frente a los anexos allegados con el recurso**

En este punto, se considera pertinente aclarar sobre los documentos adjuntos al recurso lo siguiente:

- El anexo A (Choi) evidencia que la L-carnitina tiene un efecto protector sobre la disfunción mitocondrial y es coadyuvante en el tratamiento de la obesidad, razón por la cual sí podría considerarse como un elemento del kit reclamado.
- El anexo B (Pooyandjoo), al contrario de las apreciaciones de la recurrente, sí tiene evidencias de que la L-carnitina sí funciona de forma significativa en la pérdida de peso frente al grupo control, así como en la pérdida de índice de masa corporal.
- El anexo C (Villani) expone que la L-carnitina no disminuye el peso en mujeres con obesidad ligera.
- El anexo D (Lofgren), si bien dice que no hubo cambios significativos en el peso, el programa efectuado, que incluye consumo de carnitina, sí favorece niveles saludables de lípidos en sangre.
- El anexo E (Ruxton) no evidencia pérdida de peso en pacientes que consumen L-carnitina.
- El anexo F (Elmslie) a pesar de concluir que no contribuye estadísticamente a la pérdida de peso de pacientes que reciben valproato, evidencia que sí hubo más pacientes que perdieron peso en el grupo que la consumió.



Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

- El anexo G (Malaguarnera) se centra en la reducción de niveles de colesterol de baja densidad en pacientes con diabetes tipo 2 gracias al consumo de L-carnitina.
- El anexo H (Poddar) hace un estudio sistemático de suplementos, donde menciona que la L-carnitina puede ayudar en la pérdida de peso, pero que no reduce el peso de forma significativa.
- El anexo I (Odo) demuestra que el consumo de L-carnitina sí reduce el peso corporal y reduce el nivel de triglicéridos.
- El anexo j (Del Vecchio) hace un comentario negativo acerca del artículo de Pooyandjoo.
- El anexo K (Brandsch y Eder) concluye que la L-carnitina no muestra efectos positivos en la pérdida de peso en su modelo animal.
- El anexo L (Melton) es un estudio preliminar que exhibe que si no hay restricciones calóricas, no se recomienda la L-carnitina.
- El anexo M (Sawicka) trata de la suplementación con L-carnitina en mujeres mayores, donde se evidencia que no afecta la masa corporal y que hay que aclarar otros aspectos del consumo de dicho suplemento.

De lo anterior, se establece que aún no es claro ni contundente el efecto de la L-carnitina en la reducción del peso de quienes lo consumen, aunque sí hay indicios de que proporciona una pérdida de peso en ciertos grupos de pacientes; de igual forma, parece que favorece en la reducción de ciertos índices de lípidos en sangre. En conclusión, los anexos presentados no son contundentes en demostrar que el uso de L-carnitina no se recomienda en la pérdida de peso.

De igual forma, el documento D1 ya sugería a la L-carnitina sola o en combinación como agente inhibidor de la autofagia en la pérdida de peso, por lo que la sola sugerencia de dicha anterioridad es suficiente para llegar de manera obvia al kit de partes farmacéuticas que se pretende proteger.

En conclusión, las pruebas presentadas no son suficientes para demostrar la falta de relevancia de la L-carnitina como ingrediente del kit denegado.

### **3.4.3. No se presenta un análisis en retrospectiva**

En primer lugar, vale la pena puntualizar que, antes de la fecha de prioridad, había enseñanzas para combinar compuestos reductores de peso, como la tirfostina-9 y L-carnitina (D1), por lo que sería obvio formularlas a manera de kit con la expectativa de que su combinación favoreciera la pérdida de peso de los pacientes.

Ahora bien, en cuanto a las preguntas formuladas por la recurrente se responde lo siguiente:

- Sí se podría llegar al kit de partes reclamado a partir de las enseñanzas de D1, ya que se enseña una serie de compuestos que favorecen la pérdida de peso y, al no demostrarse un efecto mejorado, sería obvio ensayar parejas de compuestos

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

relevados en D1 para llegar a la materia denegada.

- Sería obvio escoger los compuestos del kit propuesto a partir de D1, ya que se encuentran allí mencionados y se propone una combinación de uno o más de ellos.
- Hay que recordar que un kit de partes es la materialización de una terapia de combinación de compuestos, razón por la cual sería obvio ensayar los compuestos de D1 con la expectativa de que funcionaran, por lo menos, en una reducción de peso de los pacientes que los toman.

En este orden de ideas, lo que sencillamente observa el Despacho es que en este caso se hizo un adecuado análisis de nivel inventivo, es decir, un análisis retrotraído atendiendo la situación del arte al momento de la solicitud. En efecto, el documento D1, sustento de la denegación, es una publicación del 6 de octubre de 2011, es decir, anterior a la fecha de prioridad reivindicada del 2 de marzo de 2015, que además pertenece al campo técnico de la invención, aborda un problema técnico similar al esbozado por la solicitud, de manera que no hay fundamento para señalar que se haya realizado un estudio en retrospectiva, tal como lo asevera la recurrente.

Así pues, contrario a lo que considera la interesada, las enseñanzas del estado de la técnica son suficientes para obtener el objeto reclamado en la reivindicación 1 y dependiente 2 sin un ejercicio real de actividad inventiva y sin acudir a un examen en retrospectiva.

#### **3.4.4. En cuanto al efecto técnico atribuido a la invención**

Al respecto, se hace notar que de la lectura de la descripción y los ejemplos se tiene que se plantea lo siguiente:

- El núcleo de la invención se centra en métodos de tratamiento que comprende la administración secuencial de tirfostina 9 y L-carnitina con el fin de favorecer la pérdida de peso en el tratamiento de diferentes enfermedades.
- Se ejemplifica la síntesis de tirfostina 9, así como su toxicidad.
- Se realizan ensayos preliminares de tirfostina 9.
- Se prueba la combinación reclamada en el kit, donde se ensaya:
  - o Grupo A: tirfostina 9 (2 cápsulas/día) → Pérdida de peso igual que B
  - o Grupo B: tirfostina 9 + L-carnitina juntas (4 cápsulas/día) → Pérdida de peso igual que A
  - o Grupo C: tirfostina 9 por la mañana (dos cápsulas) + L-carnitina por la noche (4 cápsulas) → poca pérdida de peso.
- Se prueba de nuevo las combinaciones
  - o Grupo A: tirfostina 9 (2 cápsulas/día) → pérdida de peso
  - o Grupo B: tirfostina 9 + L-carnitina juntas (8 cápsulas/día) → doble de pérdida que peso que A
  - o Grupo C: tirfostina 9 por la mañana (dos cápsulas) + L-carnitina por la noche (8 cápsulas) → menor pérdida de peso que B, pero más pérdida que A

Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

De lo anterior, se tiene que:

- El efecto es proporcional a la cantidad de L-carnitina que se administra, así se administren juntos o en diferentes momentos del día.
- No se prueba el efecto de la L-carnitina sola.
- El efecto de los componentes ensayados es similar.
- Se podría decir que el resultado de la mezcla es aditiva, puesto que hay una mayor actividad cuando se administran al tiempo.
- No hay presencia de un efecto sinérgico, puesto que éste se define como un aumento mayor que el aditivo cuando se utilizan menores proporciones a las que se usan en los compuestos por separado y, en el presente caso, se ve que se necesitan mayores cantidades de L-carnitina para obtener una mayor pérdida de peso; además, no se ensaya su efecto al administrarse como composición única.

Entonces, al no haber evidencia de un efecto sinérgico, se entiende que el efecto obtenido es la simple adición de efectos de compuestos que, por separado, tienen igualmente una actividad sobre la pérdida de peso y no se puede asumir que existe un efecto mejorado o sorprendente que sea indicio de nivel inventivo.

De acuerdo con todo lo expuesto, el Despacho corrobora que existen suficientes enseñanzas en el estado de la técnica para obtener la materia de las reivindicaciones 1 y 2 sin un ejercicio real de actividad inventiva, sin incurrir en un análisis “*ex post facto*” o retrospectivo de la invención, además de que persisten falencias en la Descripción de la solicitud bajo revisión, -como se dijo la materia allí reivindicada no tiene sustento descriptivo-, por lo que se insiste que tales reivindicaciones no merecen el privilegio solicitado de acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 18 y 28 de la Decisión 486.

### 3.5. Sobre la solicitud de división

En cuanto a la solicitud de división presentada por la recurrente el 13 de octubre de 2021, al tiempo con el recurso, el Despacho considera oportuno aclarar que, según se evidencia en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, tal solicitud divisional quedó radicada bajo el No. NC2021/0013673, es decir, quedó radicada como una solicitud independiente, y como tal surte su respectivo trámite administrativo de conformidad con lo previsto sobre el particular por el artículo 36 de la Decisión 486 y sus normas complementarias.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 55564 del 30 de agosto de 2021, por medio de la cual se otorgó parcialmente una patente de invención.



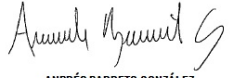
Resolución N° 678

Ref. Expediente N° NC2017/0001025

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad NAN GLOBAL LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 6 de enero de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ  
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente  
por: ANDRES  
BERNARDO BARRETO  
GONZALEZ  
Fecha: 2022.01.06  
17:00:51 COT  
Razón: Validez jurídica.  
Ubicación: Bogotá,  
Colombia.

