

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6063

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-149335

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de diciembre de 2009, con el N° 09-149335-00000-0000, por la sociedad H. Lundbeck A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE CATECOLAMINA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON", que corresponde a la solicitud internacional PCT/DK2008/050214 del 28 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15166 y notificado por fijación en lista el 28 de agosto de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 217 a 220 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-149335-00006-0000 del 23 de noviembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 11 (Fls. 232 a 233) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 11 contenidas en los folios 232 a 233, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención consiste en suministrar compuestos derivados de catecolaminas útiles en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas tales como enfermedad de

Página 1 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 2134581619

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6063

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-149335

Parkinson y de Huntington.

6.2. Determinación del estado de la técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Agosto 31 de 2007.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	Artículo	A novel synthesis and pharmacological evaluation of a potential dopamine D1/D2 agonist:1-Propyl-1,2,3,4,4a,5,10,10a,octahydrobenzo[g]quinoline-6,7-diol	Junio 23 de 2007
D2	US2004/0167163	Optically pure paroxetine precursors	Agosto 26 de 2004

D1¹ divulga el compuesto 4, 1-Propyl-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a, octahydrobenzo [g] quinoline -6,7- diol con actividad como agonista de dopamina D1/D2.

D2² divulga el compuesto paroxetina con actividad como antiparkinsoniano.

6.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un compuesto que tiene la estructura (I) ..."* (Fl. 232).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

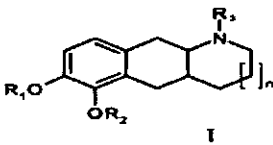
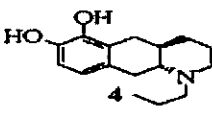
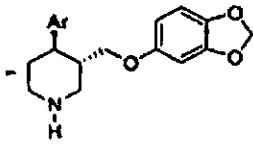
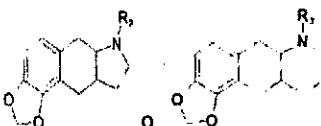
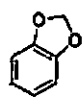
1 A novel synthesis and pharmacological evaluation of a potential dopamine D1/D2 agonist:1-Propyl-1,2,3,4,4a,5,10,10a,octahydrobenzo[g]quinoline-6,7-diol. Junio 23 de 2007; págs. 3438-3444
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&il=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040826&CC=US&NR=2004167163A1&KC=A1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6063

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-149335

Características esenciales	D1	D2
 I		 paroxetina
R1 y R2 se fusionan para formar un grupo metileno (CH2) y n=0 o n=1 		
R3=n-propilo, H	n-propilo	H

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano, porque D1 divulga el compuesto: 1-Propyl-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a, octahydrobenzo [g] quinoline -6,7- diol con actividad como agonista de dopamina D1/D2.

Los compuestos reivindicados difieren de los de D1 en que forman un anillo 1,3 dioxol al fusionarse los R1 y R2.

Sin embargo, de acuerdo a esta diferencia no se evidencia un efecto técnico sorprendente.

Por lo tanto, el Problema técnico objetivo a resolver consiste en "cómo modificar el compuesto N°4 1-Propyl-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a, octahydrobenzo [g] quinoline -6,7- diol, para obtener un compuesto alternativo, con la misma actividad.

Cabe anotar que las pruebas farmacológicas aportadas (págs. 82 a 86, Fls. 168 a 172) muestran que el compuesto reivindicado puede estimular o inhibir los receptores D1 y D2 (al igual que el conocido en D1), además que algunos compuestos aquí incluidos muestran un perfil similar a la apomorfina y L-Dopa que tienen estructura similar al compuesto de D1.

Sin embargo, el compuesto de D2 que tiene actividad como antidepresivo y para tratar la enfermedad de Parkinson (párrafo 1, pág.1) enseña un anillo 1,3 dioxol fusionado al benceno (Figura 8). Adicionalmente, el estado de la técnica divulga el compuesto MDO-NPA (metilendioxi n-propilapomorfina) que es un a+nillo fusionado 1,3 dioxol del compuesto n-propil norapomorfina³ (NPA,

3 Behavioral effects of (-) 10, 11-methylenedioxy-N-n-propylnoraporphine, an orally effective long-acting agent active at central dopamine receptors, and analogous aporphines agent active at central dopamine receptors, and analogous aporphines (Fls. 276 A 284).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6063

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-149335

compuesto análogo de la aporfina) considerado la prodroga o profármaco que libera el metabolito activo NPA el cual presenta una potente y selectiva acción en los receptores de dopamina; asimismo se menciona que MDO-NPA es un potente agente eficaz por vía oral y de acción prolongada con efecto agonistas DA a grandes dosis y un efecto antagonista a pequeñas dosis (págs. 953, 954 y 960).

De tal manera, que tomando en cuenta todo lo anterior, la persona normalmente versada en la materia que pretenda obtener un compuesto alternativo con la misma actividad de los conocidos y que conozca el estado de la técnica citado antes, estaría motivada a realizar la sustitución de los H de los grupos OH en el compuesto de D1, e incluir el grupo CH₂, de D2 para llegar al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual ésta no tiene nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Es oportuno aclarar, que contrario a lo afirmado por la solicitante, la paroxetina (PAXIL) se utiliza en diversos tipos de desórdenes del sistema nervioso central, entre otros, como la acatisia, la cual es uno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson (EP), y se caracteriza por sensación interna de inquietud y agitación sicomotora tal como incapacidad para sentarse o ponerse de pie, como se divulga en el documento que se anexa en la respuesta al artículo 45 formulado (FL. 244).

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el compuesto de D2 no es utilizado para tratar la (EP) y que solo se menciona en este documento en el primer párrafo, se aclara que aunque este documento se enfoque a trastornos depresivos, se conoce desde un punto de vista simplificado que la enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno del movimiento caracterizado fundamentalmente por acinesia, rigidez, temblor en estado de reposo y alteración de los reflejos posturales, es decir, una enfermedad caracterizada por trastornos motores. Pero en la (EP) parecen otros síntomas, muchos de ellos con gran impacto en la calidad de vida, como trastornos emocionales (depresión, ansiedad), sensitivos (acatisia, dolor, piernas inquietas) y alteraciones del sueño (insomnio, movimientos periódicos durante el sueño, piernas inquietas⁴. De manera, que aunque la paroxetina en este documento se le de relevancia en lo relacionado a los trastornos emocionales, esto no excluye que se utilice para aliviar los síntomas de tipo motor que ya se mencionó se presentan en dicha enfermedad y para los cuales también esta indicado dicho compuesto.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE

⁴ <http://www.ucm.es/BUCM/tesis/med/ucm-t25070.pdf>, Terapias neurotróficas en modelos de Parkinsonismo..., introducción, pág.1. (Fls. 285 y 286)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6063

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-149335

CATECOLAMINA ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE PARKINSON".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad H. Lundbeck A/S, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 25 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

cavelier@cavelier.com

clientes@cavelier.com

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓