

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23097

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-012804

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. 66656 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE INDOL-2-ONA DISUSTITUIDOS EN LA POSICIÓN 3 POR PIPERIDIN O PIPERAZIN METIL CARBONIL AMINO COMO ANTAGONISTAS DE GRELINA ANTIDIABÉTICOS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de diciembre de 2013 con el No. 10-012804-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SANOFI AVENTIS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En relación con la anterioridad D2, la recurrente señala que *“Cuando los compuestos de la invención están sustituidos en la posición 1 del indol, dicho sustituyente no contiene un grupo sulfonilo, unido a un grupo fenilo disustituido con dos grupos alcoxi, que es el caso de los compuestos de D2.”*

En cuanto al documento D3, afirma que *“Todos los compuestos de D3 están sustituidos en la posición 1 por un grupo que contiene un grupo sulfonilo, unido a un grupo fenilo, estando dicho grupo fenilo al menos monosustituido.”*

De otra parte, asegura respecto al efecto técnico que se revela en la descripción que *“...los compuestos de la invención presentan una actividad antagonista del receptor de la grelina.”*

Finalmente, la recurrente concluye que la materia reivindicada es inventiva, ya que la persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico que plantea la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23097

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-012804

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En relación con la falta de sugerencia del documento D2, se aclara que allí se describen derivados de indol-2-ona de fórmula (I) que tienen afinidad por los receptores arginina-vasopresina que son útiles en el tratamiento de la diabetes y la obesidad (Resumen, pág. 59, pár. 682), los cuales se diferencian de la materia reclamada en que allí se revela una porción sulfonilo a nivel de R1, así como en la ausencia de -CH₂- unido a la piperazina/piperidina, pero dicha diferencia no le concede un efecto técnico sorprendente, debido a que dicha anterioridad enseña que dichos compuestos son adecuados en el tratamiento o prevención de condiciones dependientes de vasopresina, tales como obesidad, diabetes tipo I y II o resistencia a la insulina (pág. 59) y la persona versada en la materia entendería que los compuestos allí revelados son reguladores de la grelina, puesto que es conocido que la grelina aumenta la concentración de vasopresina¹. Entonces, la persona medianamente versada en la materia procedería a modificar de manera obvia los compuestos de D2 para llegar a la materia reclamada, con la expectativa de mantener su actividad en el tratamiento de la diabetes u obesidad, teniendo en cuenta que la grelina estimula la liberación de vasopresina. Adicionalmente, no se demuestran estudios comparativos de actividad antagonista de grelina de la materia reclamada frente a los compuestos revelados en D2. Es decir, ante la ausencia de un efecto técnico sorprendente, la materia reclamada es alternativa de aquella sugerida en D2.

En cuanto a la anterioridad D3, se reitera que dicho documento es claro en sugerir derivados de dihidroindol-2-ona sustituidos con piperazina que tienen actividad sobre los receptores de vasopresina (col. 1), es decir, la misma actividad de los compuestos del documento D1, entendiéndose que también tienen utilidad en el tratamiento de la diabetes y la obesidad; por lo tanto, la persona versada en la materia tomaría la sugerencia de sintetizar derivados de dihidroindol-2-ona sustituidos, con la expectativa de obtener compuestos activos en el tratamiento de la diabetes, ya que D3 también contempla una actividad sobre dicha enfermedad (col. 26), que es uno de los problemas que se solucionan con la presente solicitud. Así las cosas, la persona medianamente versada en la materia modificaría las dihidroindol-2-onas de D2 para obtener los compuestos reivindicados con la expectativa que fuesen antagonistas de grelina, tal como se explicó en el punto anterior.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que si bien se reportan datos de IC₅₀ de inhibición de grelina, se tiene que los mismos comprueban los conocimientos usuales de la persona medianamente versada en la materia, según los cuales ya era conocido que la grelina estimula la

¹ Endocrinology 143(5): 1589-1593, 2002.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23097

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-012804

liberación de vasopresina² y al ser los compuestos de D1 y D2 modificadores de la liberación de vasopresina, se puede entender que lo revelado en la presente invención es el esclarecimiento de un mecanismo de acción de compuestos que tienen un grupo farmacofórico ya conocido. Es decir, se confirma que no hay un efecto sorprendente al modificar las características secundarias de derivados de dihidroindol-2-ona sustituidos con piperazina y arilo, ya que los compuestos del estado de la técnica también son adecuados en el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

Finalmente y en relación con el análisis de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica ya enseñaba derivados de dihidroindolin-2-ona disustituidos con piperazina y arilo adecuados para el tratamiento de diabetes y obesidad. Entonces, la persona medianamente versada en la materia tomaría las enseñanzas de dichos documentos para llegar a la materia reclamada con la expectativa de obtener más compuestos de tipo dihidroindolin-2-ona disustituidos activos en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 66656 del 18 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

² Ibídem 1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23097

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-012804

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 08 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez