

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

**RESOLUCIÓN No: 10684**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-085126

**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 13 de julio de 2010, con el N° 10-085126-00000-0000, por la sociedad Abbott GMBH & Co. KG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDO Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/068254 del 23 de diciembre de 2008.

**SEGUNDO:** Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 629 del 20 de junio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

**TERCERO:** Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16828 y notificado por fijación en lista el 25 de Septiembre 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 327 a 335 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° 10-085126-00008-0000 del 05 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 32 (Fls. 345 a 355) 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 32 contenidas en los folios 345 a 355, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las

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

**RESOLUCIÓN No: 10684**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

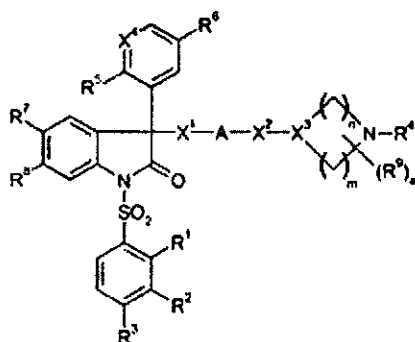
Rad. PCT/10-085126

siguientes consideraciones:

**6.1. Objeto de la invención**

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos para el tratamiento o la profilaxis de diversas enfermedades dependientes de la vasopresina, con actividad y selectividad elevadas especialmente con relación al receptor de vasopresina V1b.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto caracterizado porque es de la fórmula I:



(I)

**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 invocada, es decir, el 27 de diciembre de 2007.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento    | Título                                                                                      | Fecha de Publicación |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | WO2005030755 | "Heteroaryl-substituted 1,3-dihydroindol-2-one derivatives and medicaments containing them" | 07/Abril/2005        |
| D2   | WO2007063123 | "Substituted oxindol-derivatives, medicaments containing said derivatives"                  | 07/Junio/2007        |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10684  
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-085126

| Ítem | Documento | Título           | Fecha de Publicación |
|------|-----------|------------------|----------------------|
|      |           | and use thereof" |                      |

El documento D1<sup>1</sup> divulga derivados de 1,3 di-hidroindol (oxindol) de la fórmula (I) con afinidad por los receptores V1b de vasopresina, los cuales contienen en forma general todos los sustituyentes de los compuestos representados por la fórmula (I) (reivindicación 1).

El documento D2<sup>2</sup> (publicación equivalente en inglés US8044079) revela compuestos derivados de oxindol, los cuales presentan afinidad por el receptor de vasopresina subtipo V1b (Col. 15, líneas 23-29). Los compuestos divulgados en el documento D2 presentan sustituyentes muy similares sobre el carbono 3 del anillo oxindol (Parrs. [0070] y [0071]).

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 caracterizado porque es de la fórmula (I)"* (Fl. 345).

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

Tabla 1

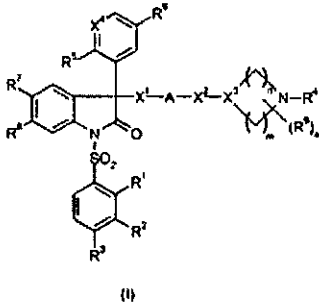
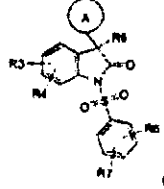
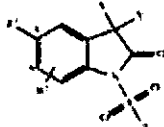
1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005030755A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en\\_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005030755A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

2[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20111025&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en\\_EP&CC=US&NR=8044079B2&KC=B2&ND=4](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20111025&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&CC=US&NR=8044079B2&KC=B2&ND=4)  
Página 3 de 11

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10684  
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-085126

| Características esenciales                                                                                                                                                                                                                             | D1                                                                                                                                                                                                                                                         | D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(II)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R <sup>7</sup> : H, I, Br, Cl, F o CN.<br>R <sup>8</sup> : H, I, Br, Cl, F o CN.                                                                                                                                                                       | R <sup>3</sup> y R <sup>4</sup> : Seleccionados independientemente de H, Cl, B, I, F y CN (Reivindicación 1).                                                                                                                                              | R <sup>1</sup> : H, I, Br, Cl, F o CN.<br>R <sup>2</sup> : Cl, F, H (Reivindicación 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| R <sup>1</sup> y R <sup>3</sup> : H, C <sub>1-3</sub> -alcoxi, C <sub>1-3</sub> -fluoroalcoxi, halógeno o CN.<br>R <sup>2</sup> : H o metoxi.<br>En donde al menos uno de los radicales R <sup>1</sup> , R <sup>2</sup> y R <sup>3</sup> es hidrógeno. | R <sup>6</sup> y R <sup>7</sup> : H, O-C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquil, OCF <sub>3</sub> , halógeno, CN (Reivindicación 1).                                                                                                                         | B: Anillo aromático monocíclico que contiene 6 átomos de carbono y el cual puede estar sustituido con 1, 1 o 3 radicales R <sub>B</sub> <sup>1</sup> , R <sub>B</sub> <sup>2</sup> , R <sub>B</sub> <sup>3</sup> .<br><br>R <sub>B</sub> <sup>1</sup> , R <sub>B</sub> <sup>2</sup> , R <sub>B</sub> <sup>3</sup> : CN, OCF <sub>3</sub> , halógeno, OCHF <sub>2</sub> , O-C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquil (Reivindicación 1). |
| X <sup>4</sup> : N o CH<br><br>R <sup>5</sup> : etoxi, trifluorometoxi.<br>R <sup>6</sup> : H o metilo.                                                                                                                                                | A: Es un anillo aromático heteromonociclo donde el heterociclo es de 5 o 6 miembros y comprende hasta 4 heteroátomos seleccionado del grupo que consiste de N, O y S; y puede estar sustituido por R <sup>11</sup> , R <sup>12</sup> y/o R <sup>13</sup> . | A: anillo heteroaromático monocíclico conteniendo 6 átomos de carbono conteniendo 1 heteroátomo seleccionado de N el cual está sustituido con el radical R <sub>A</sub> <sup>1</sup> y el cual puede estar también sustituido con 1, 2 o                                                                                                                                                                                              |



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10684  
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-085126

| Características esenciales                                                                                   | D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>independiente entre si 1 o 2.</p> <p>R<sup>4</sup>: H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alquilo</p> <p>a:0</p> | <p>R<sup>57</sup>.</p> <p>R<sup>55</sup>: C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alkyl, H.</p> <p>R<sup>56</sup>: Q1-Q2-Q3.</p> <p>Q1: Enlace.</p> <p>Q2: Enlace.</p> <p>Q3: Un anillo insaturado o saturado monocíclico teniendo un máximo de 14 átomo de carbono y 0 a 5 átomos de N y puede estar sustituido por los radicales R<sup>63</sup>, R<sup>64</sup> y/o R<sup>65</sup>.</p> <p>R<sup>63</sup>, R<sup>64</sup> y R<sup>65</sup>: H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alquilo (Reivindicación 1).</p> |    |

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados de oxindol para la prevención y tratamiento de enfermedades dependientes de vasopresina.

El documento D1 divulga derivados de 1,3 di-hidroindol (oxindol) de la fórmula (I) con la misma actividad de los compuestos de la presente solicitud, los cuales contienen en forma general todos los sustituyentes de los compuestos representados por la fórmula (I).

El documento D2 revela compuestos derivados de oxindol, los cuales presentan afinidad por el receptor de vasopresina subtipo V1b (Col. 15, líneas 23-29). Los compuestos divulgados en el documento D2 presentan sustituyentes similares sobre el carbono 3 del anillo oxindol (Parrs. [0070] y [0071]).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos

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

**RESOLUCIÓN No: 10684**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-085126

divulgados en el documento D1 consiste en que los compuestos de la presente solicitud son una selección de los compuestos divulgados de forma general en el documento D1 (El sustituyente divulgado de forma más general es el sustituyente R<sup>5</sup> sobre C3 del anillo oxindol).

No se encuentra evidencia de algún efecto que se logre al seleccionar los compuestos reivindicados, porque los compuestos de la presente solicitud presentan la misma actividad que los compuestos revelados en el documento D1 y no se demuestra algún efecto superior.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo seleccionar compuestos revelados en el documento D1, para obtener compuestos derivados de oxindol con actividad superior sobre los receptores de vasopresina.

Sin embargo, la selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado se considera obvia, dado que el resultado obtenido podría ser previsto por la persona normalmente versada en la materia, de acuerdo con la actividad anticipada en el documento D1 y adicionalmente el documento D2 revela compuestos que presentan la misma actividad y sustituyentes similares sobre la posición 3 del anillo oxindol (Párrs. [0070] y [0071]).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría esta característica divulgada en el documento D2 en los compuestos revelados en el documento D1 que presentan de forma general dichos sustituyentes sobre la posición 3 de anillo de oxindol, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 29 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las composiciones de la reivindicación 32 no son inventivas porque el componente que las caracterizan no es inventivo y porque habían sido anticipadas por el documento D1 (Reivindicación 10).

La reivindicación 30 se refiere a: "Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (XVIII)" (Fl. 354).

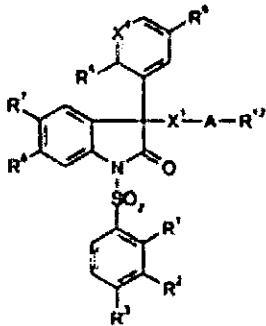
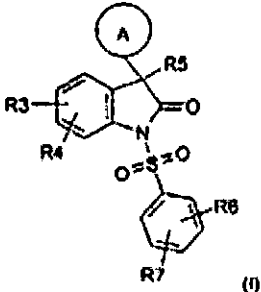
**Tabla 2**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10684

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-085126

| Características esenciales                                                                                                                                     | D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>(XVII)</div></div>                                                 | <div><div>(I)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>R7: H, I, Br, Cl, F o CN.<br/>R8: H, I, Br, Cl, F o CN.</div>                                                                                             | <div>R3 y R4: Seleccionados independientemente de H, Cl, B, I, F y CN (Reivindicación 1).</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>R1 y R3: H, C1-3-alcoxi, C1-3-fluoroalcoxi, halógeno o CN.<br/>R2: H o metoxi.<br/>En donde al menos uno de los radicales R1, R2 y R3 es hidrógeno.</div> | <div>R6 y R7: H, O-C1-C4-alquil, OCF3, halógeno, CN (Reivindicación 1).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>X4: N o CH<br/>R5: etoxi, trifluorometoxi.<br/>R6: H o metilo.</div>                                                                                      | <div>A: Es un anillo aromático heteromonociclo donde el heterociclo es de 5 o 6 miembros y comprende hasta 4 heteroátomos seleccionado del grupo que consiste de N, O y S; y puede estar sustituido por R11, R12 y/o R13.<br/>R11, R12 y R13 es seleccionado independientemente de H, C1-C6-alquil, O-C1-C4-alquil, OCF3 (Reivindicación 1).</div> |
| <div>X1: -O-C(=O)-, -NR11-, -NR11-CH2- o -NR11-C(=O)-.</div>                                                                                                   | <div>R5: Es un radical (W)-(X)-(Y)-Z</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 10684  
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-085126

| Características esenciales                                                                                                                                                | D1                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R <sup>11</sup> : H, C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquilo.                                                                                                             | W: Enlace, O, O(C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> alquilen),<br>NR <sup>54</sup> , NR <sup>54</sup> -(C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> ).                                                                                                               |
| A: Fenileno (1,2 fenileno; 1,4 fenileno; 1,3 fenileno) o hetarileno de 6 miembros con 1 o 2 átomos de nitrógeno como radicales del anillo.                                | R <sup>54</sup> : H, C <sub>1</sub> -C <sub>6</sub> -alquil.                                                                                                                                                                                       |
| R <sup>12</sup> : Halógeno, CN, OR <sup>a</sup> o NR <sup>b</sup> R <sup>c</sup> , donde                                                                                  | X: CO, COO, NR <sup>54</sup> , NR <sup>54</sup> CO o enlace.                                                                                                                                                                                       |
| R <sup>a</sup> : H, C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquilo, fenilo o bencilo y                                                                                           | Y: Enlace                                                                                                                                                                                                                                          |
| R <sup>b</sup> y R <sup>c</sup> son en forma independiente entre si H, C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquilo, C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alcoxi, fenilo o bencilo. | Z: es E                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                           | E: es un anillo monocíclico insaturado que tiene un máximo de 14 átomos de carbono y 0-5 átomos de nitrógeno y puede ser sustituido por los radicales R <sup>55</sup> , R <sup>56</sup> , R <sup>57</sup> y hasta tres radicales R <sup>53</sup> . |
|                                                                                                                                                                           | R <sup>53</sup> : Halógeno, CN, OH, O-C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquil, NH <sub>2</sub> , NH(C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> -alquil).<br>(Reivindicación 1).                                                                                 |

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 30 porque divulga derivados de 1,3 di-hidroindol (oxindol) de la fórmula (I), los cuales tienen afinidad por el receptor V1b de vasopresina y contienen en forma general todos los sustituyentes de los compuestos representados por la fórmula (XVIII) de la reivindicación 32 (Documento D1 reivindicación 1).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 30 y los compuestos

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

**RESOLUCIÓN No: 10684**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-085126

divulgados en el documento D1 consiste en que los compuestos de la presente solicitud son una selección de los compuestos divulgados de forma general en el documento D1 (El sustituyente divulgado de forma más general es el sustituyente R<sup>5</sup> sobre C3 del anillo oxindol).

No se encuentra algún efecto que se logre al seleccionar los compuestos reivindicados, porque los compuestos de la fórmula (XVIII) son usados como intermediarios en la síntesis de los compuestos de fórmula (I) los cuales presentan la misma actividad de los compuestos de la presente solicitud.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar los compuestos revelados en el documento D1, para obtener compuestos útiles como intermediarios en la síntesis de los compuestos de fórmula (I).

Sin embargo, los compuestos de la fórmula (XVIII) se encuentran contenidos dentro de lo divulgado en el documento D1 y no se observa algún efecto sorprendente de los compuestos de fórmula (XVIII), ni de los compuestos de fórmula (I) sobre los compuestos revelados en el documento D1, por lo tanto se considera que los compuestos reclamados no presentan nivel inventivo.

La solicitante señala que en los casos donde RY<sub>4</sub> forma un anillo fenilo o heteroarilo de 6 miembros, éste no presenta un anillo con X<sub>3</sub> como miembro del anillo porque este significado no está comprendido en la definición de RY<sup>a</sup> y RY<sub>g</sub> del documento D2.

Al respecto cabe aclarar que el análisis de nivel inventivo de la presente solicitud se basa en las enseñanzas que en conjunto divulgan los documentos D1 y D2 y a pesar que el documento D2 no divulga el anillo saturado de los compuestos de la presente solicitud, dicho anillo es sugerido en el documento D1, adicionalmente el grupo farmacofórico responsable de la actividad se encuentra divulgado tanto en el documento D1 como en el documento D2 y en vista de la falta de ensayos que demuestren alguna actividad superior de los compuestos reclamados y que pueda ser derivada de la selección de compuestos que presenten dicho anillo saturado, se encuentra que los mismos no presentan nivel inventivo.

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:**

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

**RESOLUCIÓN No: 10684**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/10-085126

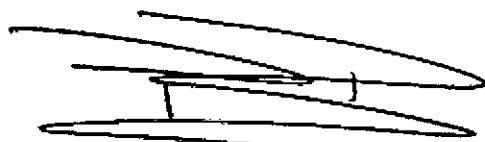
**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDO Y USO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Abbott GMBH & Co. KG, 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 18 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctora

**MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**

info@castellanosyco.co

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena ✓  
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓  
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓  
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓