

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49901

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-085126

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. 10684 del 18 de marzo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDO Y USO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA", 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 07 de mayo de 2013 con el No. 10-085126-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Afirma, en relación con D1, que "...no enseña ni sugiere enseñanza alguna que motive a una persona versada en la materia a reemplazar los anillos en puente piperidina/piperazina E presentes en los compuestos descritos concretamente por un grupo (hetero)aromático, es claro que los compuestos de la presente solicitud no se derivan de manera obvia u evidente a partir de las enseñanzas de dicho documento."

En cuanto al documento D2, asegura que "...los compuestos de D2 se diferencian de los compuestos reivindicados en los casos donde: Y, RY1 y RY2 forman juntos un anillo...el puente de unión X1 reivindicado en la presente invención está ausente...Además, el anillo A de D2 obligatoriamente tiene un radical RA1 que difiere notablemente de las definiciones de los sustituyentes R5 y R6 reivindicados

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49901

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-085126

en la presente solicitud."

Adicionalmente, señala que *"...el compuesto XVIII es un intermediario en la síntesis de los compuestos de fórmula (I)...que difieren de los compuestos de fórmula (I) solamente en la ausencia del anillo con X3 como miembro del anillo."*

Finalmente, concluye argumentando que *"...las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 citadas por su despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener los compuestos acá reivindicados toda vez que no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de los mismos..."*

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 D1, se reitera que dicha anterioridad ya enseñaba derivados de oxoindol que tienen actividad sobre los receptores de vasopresina V1b (pág.38) en donde R5 es una definición genérica (-W-X-Y-Z-), equivalente a -N-alquilo C1-C4-anillos mono-, bi- o tricíclicos, mientras que en los compuestos reclamados es -X1-A-X2-X3, equivalentes a -N-alquilo C1-C4-fenileno o hetarileno unido a un anillo carbocíclico o heterocíclico, es decir, los compuestos reclamados son una selección de aquéllos revelados en D1. En conclusión, la anterioridad D1 ya revelaba, de manera general, la misma clase de compuestos que los reivindicados y se tendría que demostrar el efecto sorprendente o mejorado de dicha selección para que se pudiese demostrar su nivel inventivo. Sin embargo, a lo largo de la descripción, no se encuentran evidencias de dicho efecto, entendiéndose que los compuestos reclamados son una selección obvia del estado del arte.

Igualmente se recuerda que el documento D2, también revela derivados de oxoindol que se encuentran sustituidos en posición 3 por Y, el cual significa -N-alquilo C1-C4-fenilo-anillo carbocíclico sustituido, es decir, se enseña una sustitución en posición 3 muy similar a la reivindicada en compuestos que tienen la misma actividad farmacológica (ligandos de vasopresina V1b, tabla 1). Es decir, la persona versada en la materia estaría en capacidad de modificar dichos compuestos para llegar a los compuestos reclamados con la expectativa de mantener su actividad V1b.

Respecto al intermediario reclamado, se aclara que dicho compuesto es, igualmente, una selección de aquéllos revelados en D1 y, por lo tanto, aplica el mismo análisis de nivel inventivo, es decir, al ser un compuesto seleccionado de dicha anterioridad, se tiene que demostrar un efecto mejorado o sorprendente para que se pueda reconocer el nivel inventivo, el cual, tampoco se demuestra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49901

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-085126

para el intermediario reclamado.

En cuanto al estudio de nivel inventivo, se reitera que el estado de la técnica (especialmente D1) ya proveía derivados de oxoindol con sustitución genérica de varios anillos sobre la posición 3, es decir, la diferencia con la presente solicitud, radica en que la sustitución en la posición 3 es específica considerándose una selección de los compuestos de D1 y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico real, puesto que D1 ya enseñaba una actividad sobre el receptor V1b y, en la descripción, no se presentaron datos comparativos entre los compuestos seleccionados y lo enseñado en D1 para comprobar un efecto mejorado de la materia reclamada. Por lo tanto, es claro que el problema técnico objetivo es la provisión de una selección de los compuestos de D1 y dicho problema ya fue solucionado por dicho documento al demostrar que los derivados de oxoindol allí revelados tienen una actividad sobre V1b (pág. 38), así por D2 al demostrar que al sustituir la posición 3 de oxoindol por dos anillos (fenilo-heteroarilo) se mantenía la actividad sobre V1b (tabla 1); entonces, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación del estado de la técnica, especialmente de D1, ya que la persona medianamente versada en la materia haría la selección de compuestos de D1 para llegar a la materia reclamada y con la expectativa de mantener su actividad sobre V1b.

Finalmente, queda demostrado que, ante la ausencia de un efecto sorprendente o mejorado, los compuestos reivindicados sí son una selección obvia del estado de la técnica y, por lo tanto, carecen de nivel inventivo.

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. 10684 del 18 de marzo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad ABBOTT GMHH & CO. KG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49901

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-085126

la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 26 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

info@castellanosyco.com

Elaboró: Andres Gil Helffthritz ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓