

CASTELLANOS & CO LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A-09

Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-085126- -00011-0000

Fecha: 2013-05-07 15:47:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Ref: **ABBOTT GMBH & CO. KG**

Solicitud de Patente de Invención en Colombia, para: **“DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDOS Y USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA”**, Expediente No. 10 085126.

RECURSO DE REPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **10684** de 18 de marzo de 2013, notificada por edicto desfijado el 2 de mayo de 2013.

1. LA RESOLUCION No. 10684

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10684 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 13 de julio de 2010, para el invento denominado: **“DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDOS**

Y USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA”, y radicada bajo el expediente N° 10 085126.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 10684

La Resolución 10684 establece en su artículo sexto que las reivindicaciones 1 a 32 del pliego reivindicatorio de la presente solicitud no cumplen con el requisito de nivel inventivo y se mencionan los siguientes argumentos:

Con respecto a la reivindicación 1

2.1 “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”.

2.2 “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”.

2.3 “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”.

Con respecto a la reivindicación 30

2.4 “La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 30 y los compuestos 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”.

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

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 10684 del 18 de marzo de 2013:

3.1 Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“Artículo 18.- 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”

Así entonces, es claro que en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos citados D1 y D2 deberían revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más cercano), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas esenciales específicas de la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

De conformidad con el anterior artículo, se expone a continuación las razones

por las cuales los compuestos recitados en la presente invención poseen nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1-D2:

El problema planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar 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. Este problema, es el que precisamente soluciona la presente invención toda vez que proporciona compuestos de formula (I) que presentan los efectos deseados.

Ahora bien, se reitera nuevamente a su Despacho que en los compuestos revelados en D1 la primera forma de realización preferida del radical E, que corresponde al radical A de los compuestos acá reivindicados, E es saturado o como máximo parcialmente insaturado (ver página 19, línea 9; página 19, línea 13 y página 22, línea 12). Adicionalmente, a diferencia de los compuestos de la presente invención, ningún compuesto de los ejemplos de D1 tiene un sustituyente en la posición 3 de la estructura oxindol que corresponda a la unidad -X1-A-X2-(anillo heterocíclico con X3 como miembro del anillo) con una unidad (hetero)aromática A unida a la estructura oxindol solamente a través del grupo de unión X1 actual. De tal manera que, debido a que D1 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.

De otro lado, los compuestos de D2 se diferencian de los compuestos reivindicados en los casos donde:

- Y, RY1 y RY2 forman juntos un anillo, éste no puede formar el grupo de unión heterileno de 6 miembros A reivindicado en la presente solicitud (esto es porque Y siempre está unido a través de un átomo de

nitrógeno, y los anillos unidos a través de nitrógeno no pueden ser aromáticos y de 6 miembros a la vez).

- Además, el puente de unión X1 reivindicado en la presente invención está ausente.
- En los casos donde RY4 forma un anillo fenilo o hetarilo de 6 miembros, éste no presenta un anillo con X3 como miembro del anillo, ya que este significado no está comprendido en la definición de RY8 y RY9 de D2. Además, el anillo A de D2 obligatoriamente tiene un radical RA1 que difiere notablemente de las definiciones de los sustituyentes R5 y R6 reivindicados en la presente solicitud.

Debido a estas diferencias estructurales significativas, D2 no puede tornar evidente al objeto reivindicado en la presente, solo ni en combinación con D1.

Con respecto a la reivindicación 30 vale la pena resaltar que el compuesto XVIII es un intermediario en la síntesis de los compuestos de formula (I). En general, prácticamente todas las jurisdicciones se acepta generalmente el principio de que los compuestos intermediarios son patentables si el producto final es patentable, y si el intermediario comparte una unidad estructural sustancial con el producto final. Éste es el caso para los compuestos de formula (XVIII) ya que difieren de los compuestos de formula (I) solamente en la ausencia del anillo con X3 como miembro del anillo.

Así entonces, teniendo en cuenta 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, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

3.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDOS Y USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA”** a favor de **ABBOTT GMBH & CO. KG** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. 10684 del 18 de marzo de 2012 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **“DERIVADOS DE OXINDOL SUSTITUIDOS Y USO DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA VASOPRESINA”**.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **10 085126** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“DERIVADOS**

8
7

DE OXINDOL SUSTITUIDOS Y USO DE LOS MISMOS PARA EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DEPENDIENTES DE LA
VASOPRESINA" a nombre de la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

ABBOTT GMBH & CO. KG

Max Planck Ring 2

65205 Wiesbaden

ALEMANIA

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mí oficina en la **Calle 94 A
No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Bogotá

T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá, D.C.

07 MAYO 2013