

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2712

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-026657

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. 43033 del 14 de julio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE ISOQUINOLINONA-ALQUILFORMAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE NK3", con fundamento en el artículos 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 28 de agosto de 2014 con el No. 11-026657-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad H. LUNDBECK A/S, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta respecto al nivel inventivo de la invención, frente a los documentos D1 y D2, que *"...los compuestos reivindicados han sido modificados para limitar la variable 'A' a solo 'CH' (...) el documento D1 requiere que la variable o sustituyente 'A' sea un átomo de nitrógeno. Los átomos de nitrógeno y carbono tienen diferentes propiedades químicas y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia no habría sustituido de manera aleatoria una molécula para la otra (...) a diferencia de las enseñanzas del estado de la técnica, los compuestos reivindicados tienen dos moléculas carbonilo en estrecha proximidad al anillo base mientras que los documentos D1 y D2 solo tienen UNA molécula carbonilo. Además, en el documento D1 la molécula carbonilo conecta la fracción superior a la fracción base, y en el documento D2, la fracción base incluye un carbonilo unido"*.

Con base en lo anterior, la recurrente manifiesta que *"...el señor Examinador usa retrospectiva para combinar los elementos de los documentos D1 y D2 para llegar a los compuestos reivindicados..."*

Asimismo, indica que *"En el evento que su Despacho no esté de acuerdo con los anteriores planteamientos, respetuosamente solicitamos que se indique por qué los documentos citados hubieran sido relevantes para prever la solución al problema técnico acá sugerida, cuál es el documento más cercano del estado del arte y cuál era, a la fecha de la prioridad, las enseñanzas globales del estado del arte frente a las cuales se debe evaluar la presente invención, para efecto de evitar un análisis en retrospectiva..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2712

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-026657

Finalmente, menciona que la patente de invención ha sido otorgada en otros países como “...Albania, Austria, Bosnia, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Europa, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, República de Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Macedonia, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Suecia, Singapur, Eslovenia, República Eslovaca, San Marino, Turquía, Ucrania, Estados Unidos de América y Sudáfrica.”

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

Es importante aclarar que esta Oficina no realizó un análisis ex post facto en la decisión recurrida, como erróneamente lo interpreta la recurrente, toda vez que los documentos D1 y D2 fueron publicados con anterioridad a la fecha de prioridad. Asimismo, con el fin de evitar subjetividad y eliminar la posibilidad de realizar un análisis en retrospectiva, se relacionó la invención con un problema técnico, el cual se analizó con base en las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2.

Asimismo, frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

Por otra parte, no es cierto que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no dé lugar a la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva. Tal como se explica en la decisión recurrida, y como a continuación se reitera para efectos de indicar cuál es el estado del arte y el análisis que lleva a la invención, el documento D1 es el documento cercano a la invención, toda vez que divulga compuestos derivados de quinolinas los cuales son antagonistas de los receptores de neuroquinasa (NK2/NK3), útiles en el tratamiento de enfermedades como depresión, fobias, psicosis, insomnio, inflamaciones y afecciones cardíacas (Resumen, Pág. 21 líneas 25-37, Pág. 22 y Pág. 23, líneas 1-12). La diferencia entre la invención y los compuestos del documento D1 consiste en que comprende como anillo isoquinolin-1(2H)-ona, mientras que los compuestos de la anterioridad tiene como anillo quinolina, asimismo, que en lugar del átomo de nitrógeno tiene un -CH- adyacente al grupo amido unido al dicho anillo isoquinolin-1(2H)-ona. Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a los compuestos de fórmula (I) reclamados en esta solicitud ya que no parecen presentar propiedades superiores en comparación con los compuestos del estado de la técnica cercano, es así como se observa que la solicitud define para los compuestos reclamados una actividad antagónica IC₅₀ de los receptores NK3 comprendida en un rango entre 10 – 910nM (Pág. 132, Tabla 1). El documento D1 revela que los compuestos presentan valores de inhibición IC₅₀, para los mismo receptores, menores a 100nM (Pág. 23, Líneas 13-14). Por lo tanto, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2712

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-026657

problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de compuestos útiles en el tratamiento de enfermedades como depresión, fobias, psicosis, insomnio, inflamaciones y afecciones cardíacas, alternativos a los ya conocidos en el estado del arte. Sin embargo, el documento D2 enseña que los compuestos que tienen un anillo isoquinolin-1(2H)-ona son útiles para el tratamiento de enfermedades como las arritmias cardíacas, depresión y demencia senil (Resumen y Pág. 12, líneas 25-33). Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía el anillo isoquinolin-1(2H)-ona divulgado en el documento D2, en lugar del anillo de isoquinolina de los compuestos de la anterioridad D1, para llegar así al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con el nivel inventivo de la invención frente al documento D1, es importante resaltar que la descripción del invención soporta que tanto los compuestos que tienen nitrógeno, como los que tienen $-CH-$, en la posición adyacente al grupo amido que sustituye el anillo isoquinolin-1(2H)-ona son antagonistas de los receptores de neuroquinasa (NK2/NK3), útiles en el tratamiento de enfermedades como depresión, fobias, psicosis, insomnio, inflamaciones y afecciones cardíacas. No obstante la restricción realizada en el último capítulo reivindicatorio presentado, consistente en que la variable A sólo corresponde a CH, no le confiere nivel inventivo a la invención, toda vez que es ampliamente conocido por la persona del oficio normalmente versada en la materia la existencia de bioisosterismo entre el carbono y el nitrógeno, por ejemplo, el grupo $-CH_3$ es bioisótero del grupo $-NH_2$ y el grupo $-CH_2-$ es bioisótero del grupo $-NH-$ ¹, así las cosas, el versado en la materia considerará obvio reemplazar el átomo de nitrógeno adyacente al grupo amido por un grupo CH en los compuestos del documento D1, de acuerdo a sus conocimientos previos, para llegar así al objeto de la invención sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Respecto del argumento según el cual ninguna de las anterioridades sugiere una quinolina sustituida por dos grupos carbonilos, se reitera que el documento D2 indica que los compuestos que tienen un anillo isoquinolin-1(2H)-ona son útiles para el tratamiento de enfermedades como las arritmias cardíacas, depresión y demencia senil (Resumen y Pág. 12, líneas 25-33). Así las cosas, al cambiar el grupo isoquinolina del documento D1, por el isoquinolin-1(2H)-ona de la anterioridad D2, se obtienen los compuestos de la invención, es decir, una isoquinolin-1(2H)-ona sustituida por un grupo carbonilo, con los mismos sustituyentes anticipados por el documento D1, todo esto sin necesidad de emplear actividad inventiva.

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.

¹ Richard B. Silverman; The organic chemistry of drug design and drug action; Second Edition; Elsevier Academic Press; Estados Unidos de América; 2000; Pág. 29.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2712

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-026657

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43033 del 14 de julio de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad H. LUNDBECK A/S, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández