

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27286

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081454

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. 60353 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada “COMPUESTO 2-METIL-1-FENIL-2-(PIRIMIDIN-2-IL)PROPAN-1-AMINA, ENANTIÓMEROS Y SALES DE LOS MISMOS, COMPOSICIONES QUE LO COMPRENDEN, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito del 26 de noviembre de 2013 radicado en esta Entidad con el No. 11-081454-00014-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Astrazeneca AB., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar la recurrente allega un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por 5 reivindicaciones enfocado en reclamar la configuración isomérica (S) del compuesto 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)propan-1-amina o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y presenta solicitud divisional radicada bajo el N° 13-278000-00000-0000 y señala que lo anterior no implica ampliación de la materia.

Con respecto a las enseñanzas del documento D1 señala que la anterioridad no se refiere al compuesto reclamado sino a la (S)-a-fenil-2-piridina-etanamina (Pág. 1, línea 25). Asimismo sostiene que los derivados del compuesto divulgados en el antecedente se limitan a compuestos que presentan múltiples sustituyentes en el grupo amida, por lo que concluye que resulta evidente que el documento D1 no sugiere la inclusión de un grupo metilo en el resto alquílico de la fracción etanamina, que corresponde a una característica de la materia reclamada.

Sobre la obviedad en la elección de estos sustituyentes la recurrente manifiesta que *“de acuerdo con las reglas de Cahn-Ingold-Prelog, que establecen la prioridad en los sustituyentes enlazados a un átomo de carbono, para denominación de los esteroisómeros de los compuestos orgánicos, aplicada al compuesto de la presente invención, la presencia de los dos grupos metilo cambia la prioridad de los grupos de sustituyentes sobre el centro quiral. Por lo tanto, el compuesto reclamado corresponde a una configuración isomérica (S).”* y concluye que no existe sugerencia en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27286

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081454

antecedente para incluir sustituyentes metilo y tener un compuesto de configuración isomérica (S), puesto que el compuesto del antecedente tiene configuración (R).

En relación con las enseñanzas del documento D2 la recurrente afirma que la anterioridad no se refiere al compuesto reclamado sino a la sal dihidrocloruro de la (S)-1-fenil-2-(2-piridil)etanamina (Pág. 5, Tabla 1) por lo que concluye que ni la realización preferida ni los restantes compuestos propuestos por dicho documento permiten a la persona del oficio normalmente versada en la materia obtener el compuesto reclamado ni tampoco sugiere las sustituciones de metilo en la fracción etanamina que caracteriza la materia reclamada.

A continuación, la recurrente sostiene que ante el señalamiento del señor examinador sobre la carencia de una forma enantiomérica particular reclamada, se presentó una limitación al capítulo reivindicatorio reclamando el enantiómero (S) de la 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina y concluye que *“es evidente que las enseñanzas del mencionado documento D2 no pudieron conducir de ninguna manera a que una persona versada en la materia pudiera llegar al compuesto que se divulga en las reivindicaciones modificadas de la presente invención”*.

En relación con el examen de patentabilidad la recurrente señala que dado que son necesarias 3 modificaciones a la materia divulgada en los antecedentes para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda llegar al compuesto reclamado, la recurrente concluye que los documentos D1 y D2 vistos independientemente o en conjunto, no sugieren el compuesto obtenido en la presente invención.

Finalmente en relación con el efecto técnico del compuesto reclamado, la recurrente sostiene que los ensayos presentados junto con el memorial del 17 de septiembre de 2012, muestran que el compuesto (S) 2-metil-1-fenil-2-(piridin-2-il)-propan-1-amina presenta un efecto técnico sorprendente dado que la IC₅₀ del mismo es 3 µM mientras que para el compuesto divulgado en el documento D1 es de 10 µM.

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

Este Despacho considera procedente aceptar a trámite la solicitud divisional radicada bajo N° 13-278000-00000-0000 por cuanto cumple con los requisitos establecidos para ello en el Art 36 de la Decisión 486 y acepta la modificación del capítulo reivindicatorio cuanto no se considera una ampliación de la materia inicialmente divulgada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27286

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081454

En relación con la afirmación de la recurrente según la cual los documentos D1 y D2 vistos independientemente o en conjunto, no sugieren el compuesto obtenido en la presente invención, este Despacho aclara que los dos antecedentes divulgan el compuesto (S)-alfa-fenil-2-piridina-etanamina, el cual se diferencia de la materia reclamada porque presenta como sustituyentes en la posición 2 del grupo etanamida 2 grupos metilo. Sin embargo, el documento D2 da a conocer derivados de la (S)-alfa-fenil-2-piridina-etanamina donde el átomo de hidrógeno en la posición 1 de la cadena alifática es sustituido por un grupo metilo del grupo etanamida que se encuentra entre los anillos 2-piridinilo y fenilo, que permite obtener compuestos alternativos inhibidores de la NMDA, es decir, que contrario a la manifestado por la recurrente, el documento D2 provee la sugerencia específica a la persona del oficio normalmente versada en la materia para sustituir uno o más átomos de hidrógeno por grupos metilo sobre la cadena alifática de residuo etanamida para obtener compuestos alternativos antagonistas de baja afinidad de la NMDA.

Adicional a ello, tanto el documento D1 como el documento D2 revelan las diferencias que se presentan en la actividad entre los isómeros ópticos de un compuesto. Específicamente el documento D2 da a conocer que es preferido el isómero (S) de la 1-fenil-2(2-piridil)etanamina frente al isómero (R) (Pág. 4, líneas 11 y 12) y el documento D1 revela que el isómero (S) es preferido debido a que presenta un mejor comportamiento farmacocinético (Pág. 3, líneas 16 a 25 y Pág 12. Ej. 2), es decir, que contrario a lo afirmado por la recurrente, los antecedentes proveen la motivación a la persona del oficio para seleccionar el isómero (S) frente al isómero (R) en los inhibidores de la NMDA.

De igual forma, y contrario a lo afirmado por la recurrente, el documento D1 divulga que las *“sales de adición de ácido de (S)-a-fenil-2-piridina-etanamina incluyen sales de ácidos minerales, por ejemplo las sales dihidrocloruro y dihidrobromuro; y sales formadas con ácidos orgánicos tales como sales formiato, acetato, malato, benzoato y fumarato”* (Pág 4. Líneas 19 a 21) por lo que este Despacho concluye que los argumentos de la recurrente en ese sentido carecen de validez.

Finalmente en relación con el efecto técnico sorprendente o inesperado, este Despacho aclara que el racemato del compuesto no es más potente que los enantiómeros divulgados, por lo cual es una alternativa tal y como fue previamente informado por este Despacho.

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; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27286

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-081454

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 60353 del 17 de octubre 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 Astrazeneca AB., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez