

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1039

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-168005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de diciembre de 2011, con el N°. 11-168005-00000-0000, por la sociedad Xenon Pharmaceuticals Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ENANTIÓMEROS DE COMPUESTOS DE ESPIROOXINDOL Y SUS USOS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/040187 del 28 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 647 del 29 de junio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 9985 y notificado por fijación en lista el 11 de junio de 2013 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, 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°. 11-168005-00007-0000 del 9 de octubre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 y 2 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 y 2 contenidas en el radicado 11-168005-00007-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar un compuesto inhibidor de los canales de calcio para alivio del dolor, para solucionar este problema la solicitud presenta el enantiómero –S del compuesto de fórmula (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 29 de junio de 2009.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1039
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-168005

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

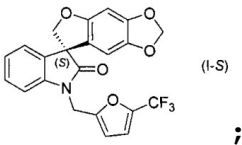
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006110917	"Spiro-oxindole compounds and their uses as therapeutic agents"	19/octubre/2006

El documento D1¹ divulga el compuesto de fórmula (I) en forma racémica, sus enantiómeros y un método para su preparación, compuesto que es inhibidor de los canales de calcio para alivio del dolor.

6.3. Novedad

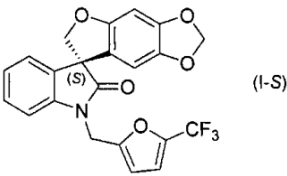
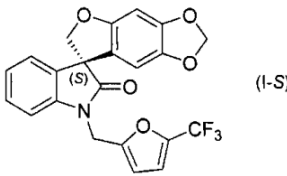
Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"*.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"El (S)-enantiómero de 1'-[[5-(trifluorometil)furan-2-il]metil]spiro[furo[2,3-f][1,3]ben-zodioxol-7,3'-indol]-2'(1'H)-ona que tiene la siguiente fórmula (I-S):*



o un solvato del mismo que sea aceptable farmacéuticamente." (Pág. 76 del radicado 11-168005-00007-0000)

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

Tabla 1	
Características esenciales	D1
Compuesto	Compuesto
	
	(Párrs. [1159] y [1160])

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&at=39&locale=en_EP&FT=D&CC=WO&NR=2006110917A2&KC=A2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1039

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-168005

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

El documento D1 da a conocer el compuesto que tiene una fórmula estructural idéntica a la del compuesto reivindicado en la solicitud en estudio, fórmula que representa ambas formas enantioméricas². Dado que el compuesto racémico es la mezcla de los dos enantiómeros (-R y -S), necesariamente el compuesto racémico divulgado previamente en el documento D1, comprende el enantiómero -S reivindicado ahora en esta solicitud.

Esta Oficina aclara que el hecho de que el compuesto tenga carbonos quirales (es decir sobre los cuales rotan los grupos químicos), presenta claramente que el compuesto en realidad está conformado por dos enantiómeros, por lo cual el enantiómero -S está implícito en el compuesto previamente divulgado en el documento D1.

Ahora bien, cada enantiómero tiene un grado de actividad diferente y la de uno de ellos es mayor que la del otro y que la del racemato³, de manera que no es correcto considerar que este hecho hace nuevo a un compuesto que había sido previamente divulgado.

Como se entiende, una vez conocida una sola lista de compuestos en el estado de la técnica (de tan sólo dos elementos: el enantiómero -R y el enantiómero -S), elegir uno de ellos, en este caso particular el enantiómero -S, no le concede carácter de nuevo.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicación 2, que se refiere a una composición caracterizada porque contiene el compuesto de la reivindicación precedente, no es nueva, dado que aquella no es nueva, por lo tanto, tampoco cumple con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Se reitera a la solicitante que se aceptó para examen el nuevo capítulo reivindicatorio de la Pág. 76 del radicado 11-168005-00007-0000 y el examen confirmó la falta de novedad, según se había comunicado previamente mediante el requerimiento presentado de acuerdo con el Artículo 45.

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “ENANTIÓMEROS DE COMPUESTOS DE ESPIROOXINDOL Y SUS USOS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS”.

²“Los isómeros especulares se llaman enantiómeros. Puesto que solo se distinguen por la diferente orientación espacial de sus átomos”. MORRISON, Robert y BOYD, Robert. Química Orgánica Versión en español de la obra titulada Organic Chemistry. Fifth Edition, Addison Wesley Longman de México S.A. de C.V., 1998. 1479 p. ISBN 968 444 340 4 Pág. 131.

³“El enantiómero más activo se denomina eutómero y el menos activo es el distómero”. CAMPS, Pelayo; VÁZQUEZ, Santiago; ESCOLADO, Carmen. Química farmacéutica I. - Textos docents (Universitat de Barcelona) 347 Tomo I PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. BARCELONA, 2009. ISBN 978.84-475-3417-3 ISBN 978-84-475-3419-7 Pág. 29.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1039

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-168005

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Xenon Pharmaceuticals Inc., 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez