

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-029983A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de marzo de 2008, con el N° 08-029983-A-00000-0000, por la sociedad Aventis-Pharma S.A, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS NUEVOS DE BENCIMIDAZOLES Y BENZOTIAZOLES, SU PROCESO DE PREPARACIÓN, SU APLICACIÓN COMO MEDICAMENTOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y UTILIZACIÓN NUEVA PRINCIPALMENTE COMO INHIBIDORES DE CMet ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2006/002183 del 25 de septiembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 593 del 27 de junio de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6977 y notificado por fijación en lista el 04 de Mayo de 2012 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 visibles a folios 123 a 128 del cuaderno administrativo, 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° 08-029983-A-00003-0000 del 12 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 5 (Fls. 138 y 139) 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 por otra parte, teniendo en cuenta el objeto reclamado, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE BENCIMIDAZOLES, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS".

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486

Página 1 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

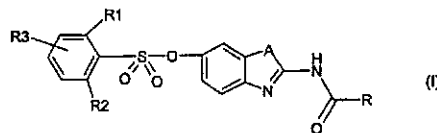
Rad. PCT/08-029983A

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."

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 5 contenidas en los folios 138 y 139, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de proteínas quinasas, más específicamente de CMet, útiles para la prevención o el tratamiento de enfermedades que pueden ser moduladas por la inhibición de proteínas quinasas. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



7.2. 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 27 de septiembre de 2005 para los compuestos en los cuales R1 y R2 son átomos de halógeno o radicales alquilo sustituidos por uno o más átomos de halógeno, y la fecha de presentación de la solicitud internacional: 25 de septiembre de 2006 para los compuestos en los cuales R1 y R2 son hidrógeno, y se encontró el siguiente documento que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO03028721	Substituted benzimidazole compounds and their use for the treatment of cancer	10 de Abril de 2003

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

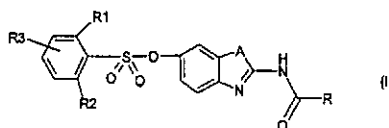
Rad. PCT/08-029983A

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de bencimidazol como inhibidores de proteínas quinasas dependientes de ciclinas, para el tratamiento del cáncer (Págs. 1-2).

7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *“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”.*

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Productos de fórmula (I)*



En la que

A representa NH;

R1 y R2 idénticos o diferentes se eligen entre el átomo de hidrógeno, átomos de halógeno y radicales alquilo sustituidos opcionalmente con uno o varios átomos de halógeno,

Y R3 representa un átomo de hidrógeno o un radical alquilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno,

Entendiéndose que al menos uno de R1, R2 y R3 no representa hidrógeno,

R representa el radical NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino;

Comprendiendo todos los radicales alquilo y alcoxi de 1 a 6 átomos de carbono” (Fl. 138).

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 cercano a la solicitud:

Tabla 1

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030410
&CC=WO&NR=03028721A2&KC=A2

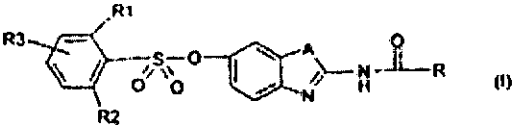
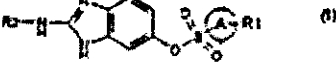
Página 3 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-029983A

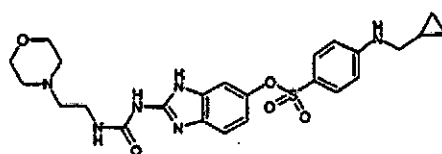
Características esenciales	D1
Productos de la fórmula  (I)	 (II)
A: NH	NH (Reivindicación 1).
R1 y R2: idénticos o diferentes se eligen entre el átomo de hidrógeno, átomos de halógeno y radicales alquilo sustituidos opcionalmente con uno o varios átomos de halógeno R3: Representa un átomo de hidrógeno o un radical alquilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno. Al menos uno de R1, R2, y R3 no representa hidrógeno.	A: aril (Pág. 3 línea 2) Entre los preferidos se encuentra fenil (Pág. 4 líneas 9 y 10). R1:Alquilo sustituido por halógeno y halógeno (Pág. 3 líneas 4-5 y 14)
R representa el radical NHalquilo con alquilo que comprende de 1 a 2 átomos de carbono sustituido con un radical alcoxi o morfolino. Comprendiendo todos los radicales alquilo y alcoxi de 1 a 6 átomos de carbono, estando dichos productos de fórmula (I) en todas las formas isómeras posibles, racémicas, enantiómeras y diastereoisómeras, así como las sales de adición con los ácidos minerales y orgánicos o con las bases minerales y orgánicas de dichos productos de fórmula (I).	R2:CONHR3, CO-NR3R4 (Reivindicación 1). R3 y R4 son seleccionados independientemente de hidrógeno, alquilo, alcoxialquilo o heteroalquil (Reivindicación 1). Entre los compuestos ejemplificados se encuentran: Ejemplo 77:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

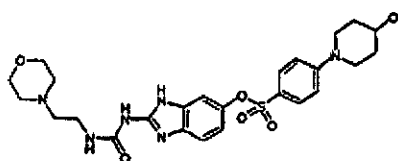
RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

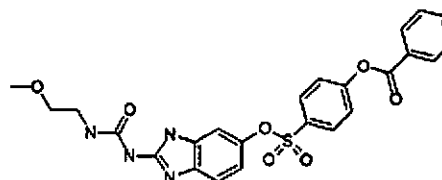
Rad. PCT/08-029983A



Ejemplo 81:



Ejemplo 87:



El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de bencimidazol como inhibidores de proteínas quinasas dependientes de ciclinas, para el tratamiento del cáncer (Págs. 1 y 2), de estructura muy similar a los compuestos de la presente solicitud.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que la presente solicitud reclama una selección de los compuestos revelados en la anterioridad D1.

No se evidencia algún efecto técnico inesperado derivado de dicha diferencia ya que los compuestos de la presente invención siguen siendo útiles como inhibidores de proteínas quinasas y no se presentan ensayos que demuestren las ventajas técnicas de los compuestos seleccionados, sobre los compuestos del estado de la técnica (Documento

Página 5 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-029983A

D1).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "Cómo realizar una selección, de los compuestos revelados en el documento D1, para obtener compuestos útiles para el tratamiento de enfermedades que pueden ser moduladas por la inhibición de proteínas quinasas y que presenten un efecto técnico mejorado".

Sin embargo, se observa que los compuestos reclamados en la presente solicitud presentan las mismas propiedades de los compuestos de la anterioridad, como inhibidores de proteínas quinasas, pues no se demuestra en algún acápite de la descripción que los compuestos de la presente solicitud presenten algún efecto técnico o ventaja inesperada respecto a los compuestos más cercanos revelados en el documento D1.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia se vería motivada por lo revelado en el documento D1 a seleccionar los compuestos de la presente solicitud, puesto que dicho documento ya sugería la estructura de la serie de compuestos y había demostrado previamente que dichos compuestos presentan actividad como inhibidores de proteínas quinasas.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-4 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las composiciones de la reivindicación 5 no se consideran inventivas porque el componente que las caracteriza no es inventivo.

La solicitante argumenta que no existe en el documento D1 una especificación de los grupos correspondientes a R2 que permita llegar a los compuestos reclamados en la reivindicación 1 y que ni siquiera se encuentra en el documento D1 una fórmula general de la que se pueda seleccionar los compuestos especificados por la presente solicitud.

Al respecto, cabe decir que el documento D1 sí revela una fórmula que de forma general incluye los compuestos de la presente solicitud (ver reivindicación 1) y adicionalmente revela 3 ejemplos específicos que comprenden los sustituyentes O=C-R de la presente solicitud (Ejemplos 77, 81 y 87), por lo tanto se considera que la selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado no tiene nivel inventivo, dado que el resultado obtenido podría ser previsto por la persona normalmente versada en la materia.

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 57917

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-029983A

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE BENCIMIDAZOLES, SU PROCESO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de Aventis Pharma S.A., o a quien haga sus veces, 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

clientes@cavelier.com

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓