

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73016

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-075407

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 ante esta Superintendencia el 8 de mayo de 2012 con el N° 12-075407-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Rhizen Pharmaceuticals S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS PIRAZÓLICOS COMO MODULADORES DE LOS CANALES DE CALCIO ACTIVADOS POR LA LIBERACIÓN DE CALCIO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB 2010/002535 del 7 de octubre de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 655 del 31 de octubre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13296, notificado por fijación en lista el 30 de julio 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° 12-075407-00007-0000 del 24 de octubre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 que reemplaza(n) 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 a 14, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer compuestos moduladores de los canales de calcio activados por la liberación de calcio (CRAC). Para resolver este problema técnico se presenta derivados de pirazol como CRAC.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73016
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-075407

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP1875925	"Preventive or remedy for bowel disease"	9/Enero/2008
D2	Yonetoku et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 (2006) 4750–4760	"Novel potent and selective calcium-release-activated calcium (CRAC) channel inhibitors. Part 1: synthesis and inhibitory activity of 5-(1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-thiophenecarboxamides"	15/Julio/2006

El documento D1¹ enseña compuestos inhibidores de la liberación de calcio (CRAC) (Resumen; Párrafo 0008; Reivindicación 4).

El documento D2² divulga compuestos derivados de pirazol-tienofecarboxamidas como CRAC (Resumen; compuestos 4, 36, 37, Tabla 2).

6.3. 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 tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un compuesto de fórmula (I)... o un tautómero, un N-óxido, un éster farmacéuticamente aceptable o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo..."* (Ver página 10 del radicado N° 12-075407-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la

1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1875925A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080109&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

2 URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16580212>

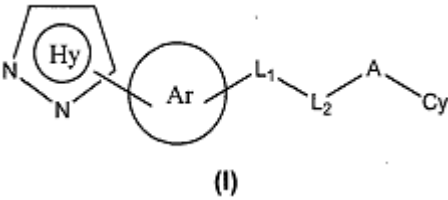
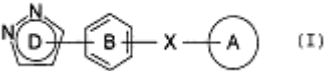
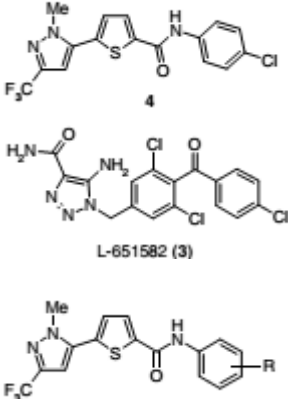
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73016
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-075407

solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2, que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (I)	

Como se dijo anteriormente, D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan: compuestos derivados de pirazol como moduladores de CRAC (D1= Resumen; Párrafo 0008; Reivindicación 4; D2= Resumen; compuestos 4, 36, 37, Tabla 2).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos del documento D1, consiste en que en la anterioridad no están todos los compuestos que se reclaman en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos del documento D2, consiste en que los compuestos de este documento fueron excluidos de la presente solicitud.

No se observa un efecto técnico sorprendente frente a lo revelado en los documentos D1 y D2.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para lograr compuestos moduladores de CRAC alternativos?

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73016

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-075407

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 da a conocer compuestos moduladores de CRAC que son derivados de pirazol-carboxamida; una persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el anillo de pirazol sustituido en los compuestos que se dan a conocer en D1, esperando el lograr compuestos moduladores de CRAC como los de la reivindicación 1 de la solicitud estudiada.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2, con el fin de obtener compuestos moduladores de CRAC alternativos a los descritos en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el anillo correspondiente a Ar es específico en relación con lo estipulado en el arte anterior, es preciso aclararle a la solicitante que si bien en la respuesta se analizan datos de una tabla (denominada tabla 2), en donde el compuesto específico de la presente solicitud corresponde al ejemplo 28 en el cual el grupo Ar es un anillo fenileno sustituido por flúor, en la reivindicación dicho anillo Ar tiene una variedad amplia de significados incluyendo fenilenos, heterociclos de 5 y 6 miembros con 1, 2 hasta 3 heteroátomos lo que constituye en un número elevado de compuestos que se reclaman y es especulativo afirmar que el efecto mostrado por compuestos como el ejemplo 28 pueda ser extrapolable a dicha cantidad de compuestos que, por lo demás, resultan obvios y derivados del estado de la técnica, como ya se explicó en el análisis de nivel inventivo.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:73016

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-075407

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS PIRAZÓLICOS COMO MODULADORES DE LOS CANALES DE CALCIO ACTIVADOS POR LA LIBERACIÓN DE CALCIO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Rhizen Pharmaceuticals S.A., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 29 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel García García
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez