

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9982

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-007559

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de enero de 2006, con el No. 06-007559-00000-0000, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MODULADORES DELTA-OPIOIDES TRICÍCLICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/019911 del 22 de junio de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 08277, notificado el 20 de mayo de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad, de acuerdo a las exigencias de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 mencionada.

CUARTO: que la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, mediante escrito radicado el día 10 de octubre de 2009, informó el cambio de apoderada en el presente trámite, toda vez que presentó documento que acredita su condición de apoderada de la sociedad solicitante.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2011, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio (Fls. 328 a 343), el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486 y con base en el cual se adoptará la presente decisión.

SEXTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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: Las reivindicaciones contenidas a folios 328 a 343, carecen de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9982

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-007559

7.1. Objeto de la invención.

El objeto de presente solicitud se refiere a moduladores del receptor delta-opioide; más específicamente, se refiere a moduladores δ -opioides tricíclicos y se describen composiciones farmacéuticas y veterinarias para el tratamiento del dolor leve a severo y de varias enfermedades, usando los compuestos de la invención.

El problema técnico que resuelve la invención consiste en la necesidad de moduladores del receptor delta-opioide nuevo como analgésicos y que tengan efectos secundarios reducidos.

Para resolver el problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados tricíclicos-carboxílicos con actividad analgésica.

7.2. Determinación del estado de la técnica.

7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de junio de 2003, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/483.389.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 310 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la solicitud y relacionados con la materia reclamada:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 1321169	Combination serotonin receptor antagonist with a histidine decarboxylase inhibitor as a medicament	25 de junio de 2003

7.2.3. Información derivada de los antecedentes.

El documento D1 (Fls. 222 a 224) divulga el uso de (S)- α -fluoro metilhistidina, ésteres o sus sales en combinación con un antagonista del receptor de la serotonina o una sal de éste, usados en el tratamiento de enfermedades que pueden ser aliviadas por un antagonista del receptor de serotonina y/o un antagonista del receptor de histamina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9982

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-007559

7.3. 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".

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención."

En el presente caso, el objeto reivindicado en la presente solicitud carece de novedad, porque se trata de materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud reclama un compuesto de fórmula (I) y, enantiómeros, diasterómeros, tautómeros y sales farmacéuticamente aceptables del mismo completamente comprendida en el estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9982

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-007559

Como primera medida, la solicitante afirma que *"se realizaron modificaciones en el juego de reivindicaciones, principalmente en la reivindicación 1 con el fin de aclarar que la antigua opción de 'm es 0', hace referencia a los casos donde no existe el puente a través del anillo de piperidina..." (Fls. 324 y 325).*

Sobre el particular, es preciso indicar que la Oficina observó que a pesar de las modificaciones realizadas, el compuesto de fórmula I no es conciso puesto que los sustituyentes tienen muchos significados que dan un número elevado de posibilidades de compuestos y no hay evidencia que todos los compuestos contenidos en la fórmula I tengan la actividad indicada en la descripción.

En relación con el documento EP 1321169 (D1), la solicitante afirma: *"atentamente nos permitimos decir que pareciera que existiera una superposición de los compuestos de la presente invención y la divulgación genérica de D1. No obstante, nos permitimos decir que dicha superposición es insignificante, toda vez que, las selecciones de sustituyentes deben hacerse a partir de múltiples listas de la técnica anterior para llegar a la materia objeto de la presente invención. Por ejemplo, la selección de $-CON(CH_3)_2$ ó $-CON(C_2H_5)_2$ debe ser realizada a partir de una larga lista de sustituyentes R^1 y esta selección por sí misma, no es ni detallada ni sugerida por los ejemplos de D1... De manera similar, la selección de la opción 'S'..." (Fl. 325).*

En este sentido, se encontró evidencia que hay superposición de los compuestos del documento EP 1321169 (D1) y los compuestos de la solicitud que, contrario a lo que afirma la solicitante, sí es significativa puesto que el compuesto de fórmula I de la presente solicitud contiene largas listas de sustituyentes para R^3 , R^4 y R^5 . De hecho, los significados para los sustituyentes equivalentes en el documento D1 son más específicos, por lo tanto, este documento afecta la patentabilidad del compuesto de fórmula I de la presente solicitud.

Ahora bien, en relación con la actividad del documento EP 1321169 (D1), la solicitante señala que *"el documento D1 no hace mención en cuanto a algún efecto que pudieran alcanzar los compuestos allí reportados sobre los receptores delta-opioide, la modulación de los mismos que es el problema que resuelve la presente solicitud..." (Fls. 326 y 327).*

Sobre este punto, la Oficina observa que si bien el documento D1 no menciona que los compuestos actúen sobre los receptores delta-opioide, se encontró que los compuestos carecen de novedad, por lo cual no es relevante si anteriormente se habían utilizado para el tratamiento de enfermedades mediadas por el receptor histamina y ahora se encontró que tienen actividad sobre los receptores delta-opioide. Se reitera que el documento D1 presenta listas de compuestos más específicas que las que se encuentran reveladas en el compuesto de fórmula I de la presente solicitud.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9982

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06-007559

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MODULADORES DELTA-OPIOIDES TRICÍCLICOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Alemán, en su calidad de apoderada de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 28 Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6
Bogotá, D.C.

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Mario Andres Carvajalino
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez