

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38993

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-165814

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 24 de septiembre de 2012, con el N°. 12-165814-00000-0000, por la sociedad F. Hoffmann-La Roche AG., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "HETEROARIL-CICLOHEXIL-TETRAAZABENZO[E]AZULENOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR V1A DE LA VASOPRESINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/056071 del 18 de abril de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 664 del 22 de marzo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 23359 y notificado por fijación en lista el 24 de diciembre 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°. 12-165814-00007-0000 del 19 de marzo de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 16 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 a 16 contenidas en el radicado 12-165814-00007-0000, 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 se refiere a la necesidad de proporcionar compuestos y composiciones farmacéuticas de antagonistas del receptor v1a de la vasopresina, para solucionar este problema la solicitud presenta compuestos de fórmula (I) junto con las composiciones que los comprenden.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN No:38993
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-165814

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 21 de abril de 2010. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	MX2007002248	“Triazolobenzodiazepinas y su uso como antagonistas de vasopresina”	02/Octubre/2008
D2	WO2004074291	“Triazole compounds useful in therapy”	02/Septiembre/2004

El documento D1¹ divulga derivados de 1-(piperidin-1-il)-2,3,5,10b- tetraazabenzo[e]azuleno antagonistas del receptor v1a de la vasopresina (Pág. 86, reivindicación 1).

El documento D2² divulga derivados del 1-(piperidin-4-il)-2,3,5,10b- tetraazabenzo[e]azuleno antagonistas del receptor v1a de la vasopresina (Pág. 137, Ejs. 85 a 88).

6.3. Nivel Inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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: *"Un compuesto de fórmula (I) ..."* (Pág. 10 del radicado 12-165814-00007-0000).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

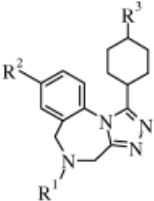
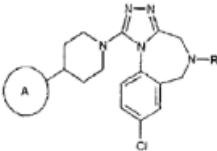
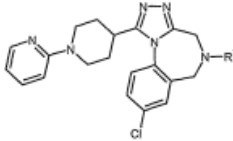
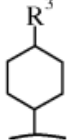
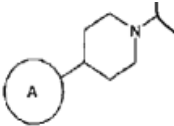
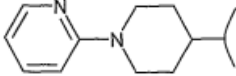
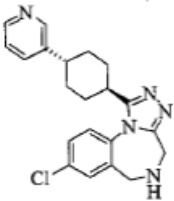
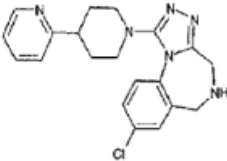
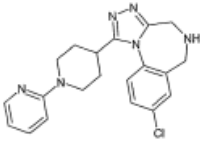
¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20081002&DB=&locale=en_EP&CC=MX&NR=2007002248A&KC=A&ND=1
²http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2004074291&KC=&FT=E&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38993
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-165814

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Reiv 1		
Compuesto	Compuesto	Compuesto
		
	Pág. 86, reiv 1	Pág. 137, Ej 85 a 88
R1	R	R1
H, ii) -alquilo C 1-6 , sin sustituir o sustituido de 1 a 5 veces por sustituyentes elegidos individualmente entre el grupo formado por OH, halógeno, ciano y alcoxi C1-6	H, -alquilo C1-6 S(O)2R1 S(O)2NR1R2 COR1 R1 y R2 representan independientemente-alquilo C1-6	H, -alquilo C1-6 (CH2)bCOR2 CO(CH2)bNR2R3 S(O)2R2 (CH2)cOR2 (CH2)NR1R2 (CH2)bhet1
R2		
Halógeno	Cloro	Cloro
		
R3	A	
Heteroarilo	Fenilo o piridilo	Piridinilo
		
Ej. 49	Pág. 77, Ej. 1	Pág. 95, Ej. 4b)

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga derivados del 1-(piperidin-1-il)-2,3,5,10b-tetraazabenz[e]azuleno antagonistas del receptor v1a de la vasopresina (Pág. 86, reivindicación 1).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1, es que el sustituyente de la posición 1 del anillo 2,3,5,10b-tetraazabenz[e]azuleno es un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38993

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-165814

carbociclo C6 (ciclohexilo); mientras que el sustituyente divulgado en el documento D1 es un heterocíclico C6 (piperidinilo).

No hay evidencia de que los compuestos que tienen el anillo carbociclo C6 (ciclohexilo) hayan logrado algún efecto técnico sorprendente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para proporcionar otro compuesto activo antagonista del receptor v1a de la vasopresina alternativo.

El documento D2 divulga derivados del 1-(piperidin-4-il)-2,3,5,10b- tetraazabenz[e]azuleno antagonistas del receptor v1a de la vasopresina (Pág. 137, Ejs. 85 a 88).

En consecuencia, la persona versada en la materia incluiría el anillo carbociclo C6 (ciclohexilo) en los compuestos que se conocen en el documento D1 esperando que los compuestos mantuviesen su actividad, teniendo en cuenta que la estructura continúa manteniendo la misma distribución estérica de las cargas porque los grupos químicos son muy semejantes, como se observa en la tabla. Además, la persona versada esperaría que debido a la semejanza con los compuestos del estado de la técnica, los compuestos alternativos reivindicados tuviesen actividad antagonistas del receptor v1a de la vasopresina. Por lo cual la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 16 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

Se reitera a la solicitante que se aceptó para examen el nuevo capítulo reivindicatorio del radicado 12-165814-00007-0000 y el examen confirmó la falta de nivel inventivo, según se había comunicado previamente mediante el requerimiento presentado de acuerdo con el Artículo 45.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los documentos D1 y D2 sí sugieren los compuestos tetraazabenz[e]azuleno con un ciclohexilo enlazado al anillo de triazol, como se explicó, además porque este es un conocido caso de bioisosterismo, por lo cual y ante la ausencia de evidencia que muestre que estos compuestos presentan algún efecto técnico sorprendente, se considera que la persona versada estaría motivada a incluir el anillo mencionado en los compuestos previamente conocidos, formando así los compuestos que se reivindican aquí y por tal razón no tienen nivel inventivo.

Con respecto a los datos de actividad presentados se considera que estos no muestran que todos los compuestos reivindicados (que están incluidos dentro de las múltiples variantes de la fórmula Markush reivindicada) presenten la actividad. De otro lado, también los compuestos del estado de la técnica presentaban tal tipo de actividad.

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:38993

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-165814

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “HETEROARIL-CICLOHEXIL-TETRAAZABENZO[E]AZULENOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR V1A DE LA VASOPRESINA”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad F. Hoffmann-La Roche AG., 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 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández