

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-014969

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 49818 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “DERIVADOS DE CIS-TETRAHIDRO-ESPIRO (CICLOHEXAN-1,1'-PIRIDO [3,4-b] INDOL)-4-AMINA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 10 de octubre de 2014 con el No. 13-014969-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GRÜNENTHAL GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta, junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones, según el cual, se especifica aún más el alcance de la invención reclamada.

En relación con el estudio de novedad, la recurrente afirma que “...*el compuesto 50 de D1 señalado por el Despacho difiere de los compuestos de Fórmula III reclamados en...que la estereoquímica particular de los compuestos de la invención no fue divulgada en tal documento...*”

En relación con el documento D2, la recurrente afirma que “...*la persona medianamente versada en la materia estaría invitada a examinar los resultados de solubilidad allí divulgados, y encontraría que los compuestos más solubles contienen grupos no aromáticos en tal posición...*”

Respecto a la anterioridad D3, aseguran que su objeto principal es “...*modificar compuestos conocidos en el arte previo para mejorar su estabilidad metabólica... por consiguiente, la persona medianamente versada en la materia entendería que, con el fin de obtener compuestos de alta estabilidad metabólica, se modificaría el sustituyente NR1R2 para que forme un anillo heterocíclico, el cual no está comprendido de ninguna manera en los compuestos de la presente invención...*”

Respecto al análisis de nivel inventivo, las recurrentes insisten que “...*de acuerdo con lo expuesto en el análisis problema solución, aún con los conocimientos de D2 y D3, la persona medianamente versada en la materia no habría podido desarrollar de manera obvia ni evidente los compuestos reclamados, por lo que la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-014969

materia reclamada es a todas luces inventiva.”

En relación con el efecto técnico de los compuestos reivindicados, la recurrente insiste que “...al revisar los valores de K_i de pares de diastereoisómeros polares y no polares, como los compuestos 3/42 y 28/34, se observa que el diastereoisómero no polar presenta valores más altos de afinidad que los diastereoisómeros polares.” Para sustentar lo anterior, la recurrente adjunta las declaraciones del Dr. Zemolka y del Dr. Griebel (anexos 1 y 2).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En primer lugar, se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto al escrito del presente recurso, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo al art. 34 de la Decisión 486. Asimismo, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la novedad de la presente invención, se aclara que la materia reivindicada en la reivindicación 1 es un compuesto de fórmula III, donde R1 es CH3, R3 es halógeno y R4-R5 son H; la cual al ser comparada con lo revelado en D1, es decir, el compuesto 50 (pág. 18 y 36) como compuesto preferido, así como sus diastereoisómeros puros, racematos, enantiómeros puros o en forma de mezclas de estereoisómeros y cualquier relación de sus mezclas, entendiéndose que, a pesar de indicar que la estereoquímica de los anillos 1 y 4 de ciclohexilo y del doble enlace del grupo cinamilo en los compuestos reivindicados, el compuesto 50 de D1 igualmente ya contemplaba de manera implícita esta posibilidad y, por lo tanto, esta oficina sostiene que las revelaciones de D1 enseñan todas y cada una de las características esenciales de los compuestos reivindicados, afectando la novedad de la presente solicitud.

En cuanto a la anterioridad D2, se aclara que la misma enseña derivados de ciclohexano espirocíclico con actividad en el receptor ORL-1, específicamente los compuestos AA-51 y AA-52 (pág. 1, 44 y reivindicaciones), que se diferencian de la materia reclamada en que allí no se revela el sustituyente fenil o halofenil dentro del espirociclohexano, pero dicha diferencia no le confiere un efecto mejorado o sorprendente, puesto que D2 igualmente revela que sus compuestos presentan actividad sobre el receptor ORL con valores K_i entre 0.0043-0.0030 μM (ver ejemplos y cuadro 1). Entonces, la persona normalmente versada en la materia en búsqueda de compuestos afines al receptor OLR alternativos a los de D2, los modificaría de forma obvia para llegar a la materia reclamada y que la misma mantuviese sus propiedades de afinidad ORL en el tratamiento de condiciones como el dolor crónico y neuropático.

En relación con las enseñanzas de D3, se aclara que su relevancia se basa en proporcionar derivados de ciclohexano espirocíclico con actividad en el receptor ORL-1 que contiene grupos fenilos unidos al ciclohexilo de su estructura (ej. A-2,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-014969

A-3 y reivindicaciones), por lo tanto, la persona versada en la materia utilizaría dichas enseñanzas para modificar los compuestos de D2 y así llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener su actividad sobre los receptores ORL-1, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. Vale la pena aclarar que D3 enseña compuestos muy similares que tienen la misma actividad farmacológica dentro del mismo campo técnico. En conclusión, D3 sí es una anterioridad válida, ya que comparte elementos estructurales en su núcleo y posee la misma actividad que los compuestos reclamados.

En relación con el estudio de patentabilidad, se reitera que, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya enseñaba derivados de ciclohexano espirocíclicos con actividad ORL-1 (D1: reivindicaciones y ejemplos), así como compuestos derivados de ciclohexano espirocíclicos con anillos fenilo unidos a su núcleo que con activos ORL-1 (D2: reivindicaciones). Por lo tanto, la persona versada en la materia con la expectativa de obtener compuestos derivados hexano espirocíclicos con actividad sobre ORL-1 alternativos, procedería a utilizar las enseñanzas de D3 dentro de los compuestos de D2 para llegar a la materia reivindicada y ante la ausencia de un efecto mejorado o sorprendente, los compuestos que ahora se reclaman son una alternativa obvia de aquéllos enseñada en el estado del arte, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud. En conclusión, las enseñanzas del estado de la técnica sí son suficientes, como un todo para desarrollar de manera obvia los compuestos reclamados.

Finalmente, si bien en las declaraciones de los anexos adjuntados se dice que los diferentes compuestos reclamados presentan diferentes polaridades y, a partir de éstas, se determina su actividad, pero solamente para los compuestos de D1 y lo cierto es que D1 publica el compuesto 50 que es igual a los reivindicados, entendiéndose que el efecto es el mismo para ambos casos, concluyéndose que las declaraciones contenidas en los anexos 1 y 2 no son relevantes para demostrar un efecto mejorado. Asimismo, D2 publica que los compuestos de los ejemplos AA-51 y AA-52 tienen valores de K_i entre 0.0043-0.0030 micromolar (pág. 44) y los compuestos A-2 y A3 de D3 publican valores de K_i de 0.0018 y 0.0011 micromolar, que al compararse con los valores publicados en la descripción (K_i entre 0.008-0.450 micromolar) se entiende que el efecto de los compuestos reclamados es el mismo que los compuestos enseñados en el estado del arte, concluyéndose que la materia reclamada es una alternativa obvia de la ya sugerida en el estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente novedad y nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14537

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-014969

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49818 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante GRÜNENTHAL GMBH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez