

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

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 8 de abril de 2013, con el N° 13-090552-00000-0000, por la(s) sociedad(es) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "CO-CRISTALES Y SALES DE INHIBIDORES DE CCR3", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/067437 del 6 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 671 del 15 de julio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9954, notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2014, 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° 13-090552-00008-0000 del 7 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 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 13, 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 la necesidad agentes para el tratamiento y/o prevención de enfermedades relacionadas con el receptor CCR3. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona sales de inhibidores de CCR3 fórmula (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8159
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de abril de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud en fase nacional.

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 Presentación
D1	CO 11-127672	"Piperidinas Sustituidas como Antagonistas de CCR3 "	29/septiembre/2011

El documento D1¹ divulga derivados de piperidina sustituida los cuales son activos como agentes antagonistas del receptor CCR3, y sus sales farmacéuticamente aceptables (Resumen).

6.3. 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".

En el presente caso, las sales reclamadas en la solicitud no son nuevas, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Sales de los compuestos de Fórmula 1...."* (Pág. 7 del radicado N° 13-090552-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

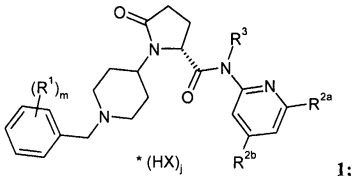
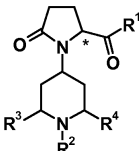
¹http://docsrodas.sic.gov.co:81/DocumentosRad/NavegacionDocs/VerDocs.php?ano_radi=11&nume_radi=127672&cont_radi=&cons_radi=0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8159
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

Tabla 1

Características esenciales	D1
Reiv. 1: Sales del compuesto de fórmula I:  En la que R¹ es alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, O-haloalquilo C₁₋₆, halógeno; m es 1, 2 ó 3; cada uno de R²ᵃ y R²ᵇ se selecciona independientemente entre H, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₁₋₆, alquinilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, COO-alquilo C₁₋₆, O-alquilo C₁₋₆, CONR²ᵇ¹R²ᵇ², halógeno; R²ᵇ¹ es H, alquilo C₁₋₆, alquil C₀₋₄-cicloalquilo C₃₋₆, haloalquilo C₁₋₆; R²ᵇ² es H, alquilo C₁₋₆; o R²ᵇ¹R²ᵇ² juntos son un grupo alqueno C₃₋₆, que forma con el átomo de nitrógeno un anillo heterocíclico, donde opcionalmente un átomo de carbono o el anillo está reemplazado por un átomo de oxígeno; R³ es H, alquilo C₁₋₆;	Derivados de:  Con los ejemplos específicos, 40, 87 y 135).
X es un anión seleccionado entre el grupo que consiste en cloruro, bromuro, yoduro, sulfato, fosfato, metanosulfonato, nitrato, maleato, acetato, benzoato, citrato, salicilato, fumarato, tartrato, dibenzoiltartrato, oxalato, succinato, benzoato y p-toluenosulfonato. J es 0.5, 1, 1.5, ó 2.	Los cuales se encuentran en forma de sales de: cloruro, bromuro, yoduro, sulfato, fosfato, metanosulfonato, nitrato, maleato, acetato, benzoato, citrato, fumarato, tartrato, oxalato, succinato, benzoato y p-toluenosulfonato. (Pág. 60)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de las sales de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

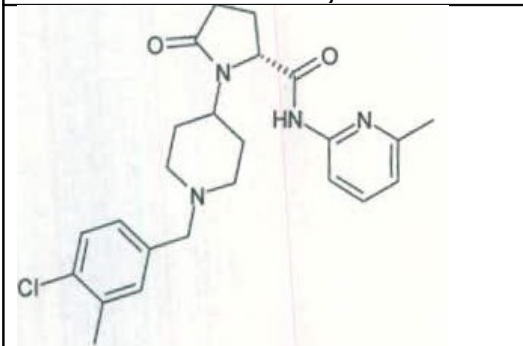
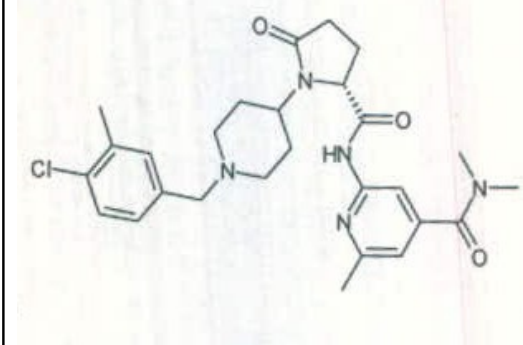
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8159
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

En respuesta al requerimiento realizado por falta de novedad la sociedad solicitante argumenta que a la luz de las limitaciones incluidas en el capítulo reivindicatorio modificado adjunto del que se eliminaron las reivindicaciones 9 y 12, se considera superada la objeción, por lo que no existe alguna anticipación en el arte previo que pueda afectar la novedad de la materia reclamada en la presente solicitud.

Es oportuno aclarar que contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D1 sí afecta la novedad de la presente solicitud a pesar de las modificaciones realizadas por la solicitante al pliego reivindicatorio, ya que tal y como lo indicó esta Superintendencia a través del oficio 9954, el documento D1 divulga de manera explícita los compuestos de los ejemplos 40, 87 y 135, los cuales se encuentran comprendidos dentro del alcance de la materia objeto de la presente solicitud, de hecho, la actual reivindicación 11 ejemplifica dichos compuestos:

Solicitud, Reiv. 11	D1
 Compuesto No. 2	Corresponde al compuesto del ejemplo 40
 Compuesto No. 11	Corresponde al compuesto del ejemplo 135

De igual manera, el documento D1 indica que los agentes allí dados a conocer pueden estar en forma de sales terapéuticamente aceptables, las cuales pueden prepararse mediante reacción del compuesto con un ácido adecuado, estando entre las más representativas cloruro, bromuro, yoduro, sulfato, fosfato, metanosulfonato, nitrato, maleato, acetato, benzoato, citrato, fumarato, tartrato, oxalato, succinato, benzoato y p-toluenosulfonato (Pág. 60).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:8159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

En consecuencia, la presente solicitud sí carece del requisito de novedad frente a las divulgaciones explícitas contenidas en la solicitud nacional denominada D1. Por otra parte, es pertinente aclarar que para que una solicitud de selección se considere novedosa esta debe reivindicar un solo elemento o un grupo pequeño de elementos, los cuales no deben estar descritos de manera explícita en algún antecedente del estado de la técnica y deben estar alejados de los ejemplos del estado de la técnica y de los extremos. Debido a que los compuestos seleccionados por la solicitante se encuentran ejemplificados de manera explícita y hacen parte de la estructura preferida en los ejemplos se considera que los mismos no son nuevos, ya que la selección se fundamenta en la materia preferida en D1.

Es pertinente señalar que la materia reclamada consiste simplemente en un elección de agentes entre un número de alternativas igualmente probables, donde tal selección no produce un efecto técnico nuevo ni sorprendente ya que se fundamenta en los agentes favoritos discutidos en la anterioridad. De igual manera la solicitud carece de información técnica que evidencie un efecto o la superioridad de las sales reclamadas, por lo que no existe información que permita identificar un efecto técnico inesperado o sorprendente del elevado número de compuestos reclamados. Toda vez que la persona versada en la materia puede arribar a la invención a través de una simple extrapolación a partir del arte previo y que la invención consiste simplemente en seleccionar ciertos compuestos químicos entre un amplio campo y los compuestos (sales) reivindicados no tienen propiedades ventajosas en comparación con los del estado de la técnica se considera que la presente selección no es patentable.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "SALES DE 1-(1-4-CLORO-3-METILBENCIL)PIPERIDIN-4-IL)-5-OXO-N-(PIRIDIN-2-IL)PIRROLIDIN-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE CCR3".

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:8159

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-090552

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “SALES DE 1-(1-4-CLORO-3-METILBENCIL)PIPERIDIN-4-IL)-5-OXO-N-(PIRIDIN-2-IL)PIRROLIDIN-2-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE CCR3”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Feb 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández