

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-135212

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 04 de junio de 2013, con el N° 13-135212-0000-0000, por la(s) sociedad(es) Faes Farma, S.A. entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE FENILAMINA: USOS, PROCEDIMIENTOS DE SINTESIS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/070620 del 22 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 677 del 15 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6297, notificado por fijación en lista el 03 de junio 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° 13-135212-00007-00000 del 07 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. 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 10 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar compuestos con actividad para la terapia inmunomoduladora. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) o una sal del mismo.

6.2. Determinación del estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-135212

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de noviembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la 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	articulo	New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calciumdependent biological systems	Enero de 1993
D2	US6087346	Sigma receptor ligands and the use thereof	Junio 11 de 2000

D1¹ Compuestos derivados difenil alaquilamina con actividad como antagonistas de calcio (pages 555-558).

D2² Compuestos fenilalquilamina con alta afinidad por receptores sigma (Cl. 33).

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, compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un compuesto de fórmula (I)....”* (Ver radicado N° 13-135212-00007-0000)

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 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

1 Adjunto a concepto

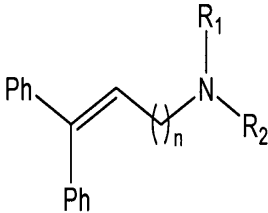
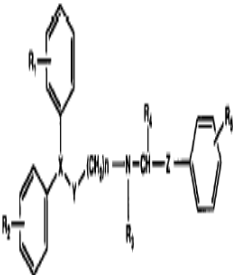
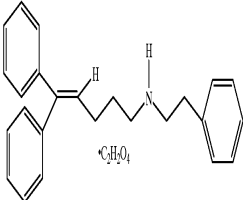
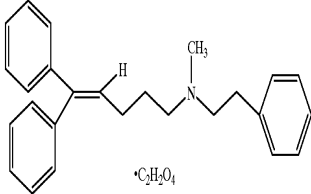
2http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US6087346&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76503
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-135212

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)	Compuestos:
 (I) donde Ph es fenilo; n es 2, 3 o 4; -C=CH- R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-C6; R2 es un radical de fórmula [[CH(R3)]m-R4], en la que m es 1; R3, cuando sea apropiado, se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, fenilo y alquilo C1-C6; R4 se selecciona del grupo que consiste en un radical heteroarilo sustituido o no sustituido de 3 a 10 miembros que consiste en átomos de carbono y desde uno hasta cinco heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre y un radical arilo que tiene entre 6 y 10 átomos de carbono sustituido, seleccionándose dichos sustituyentes del grupo que consiste en alquilo C1-C6, F, Cl, Br, I, trifluorometilo, ciano, -ORc, -SRd; en los que Rc y Rd se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-C6, fenilo y trifluorometilo; o si R1 y/o R3 son distintos de hidrógeno, entonces R4 también	 R1y R2:H; n:2,3 X-Y:-C=CH- R3:H R4:H -CH-Z- Z:CH2, CH2-CH2 -CH-CH2- o -CH-CH2-CH2-fenilo sustituido por H, CF3, -OCF3 fenilo sust R5 donde R5 puede ser H, CF3, -OCF3	 *C2H2O4  *C2H2O4 cl. 15 (fórmula VII) y cl.33 compuestos 3 y 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76503
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-135212

puede ser fenilo no sustituido; o R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido de 3 a 10 miembros que consiste en átomos de carbono y desde uno hasta cinco heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, en el que dichos sustituyentes son tal como se definieron anteriormente, con la condición de que: 2-[(4,4-difenil-but-3-enilamino)-metil]-fenol, 3-[(4,4-difenil-but-3-enilamino)-metil]-fenol, 5-[(4,4-difenil-but-3-enilamino)-metil]-2-metoxifenol; 4-[(4,4-difenil-but-3-enilamino)-metil]-2,6-difluoro-fenol, bencil-(5,5-difenil-pent-4-enil)-etil-amina, 6-cloro-9-(4,4-difenil-but-3-enil)-9H-purina, 9-(4,4-difenil-but-3-enil)-9H-purin-6-ilamina, y 5-(4,4-difenil-but-3-enil)-4, 5, 6,7-tetrahidro-isoxazolo [4,5-c]piridin-3-ol no estén incluidos en la fórmula (I).		
---	--	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1, particularmente cuando R3 es un alquilo de C1-C6, habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1 y D2.
Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2-10 no mencionan alguna característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

El solicitante argumenta frente a la Respecto a la falta de novedad que los compuestos reivindicados son nuevos frente a los documentos D1, D2 y D3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:76503

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-135212

Esta Oficina aclara que la invención como se reclama en la reivindicación independiente 1, no es nueva frente a D1 y D2, particularmente cuando R3 es un alquiler de C1-C6. En cuanto al documento D3, se concede la razón al solicitante en cuanto que no afecta la novedad de la invención.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE FENILAMINA: USOS, PROCEDIMIENTOS DE SINTESIS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Faes Farma, S.A., 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 16 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández