

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la presente solicitud de patente de invención número 04 039958A es divisional de la solicitud número 04 039958 radicada el 30 de abril de 2004, y por tanto se beneficia de la citada fecha de presentación. La presente solicitud divisional tiene como título: "DERIVADOS FENIL-PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA".

SEGUNDO: Que en cuanto a la publicación de la presente solicitud divisional, en la oportunidad legal establecida para el efecto fue publicado el extracto de la solicitud principal número 04 039958, de la cual se derivó la presente solicitud.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió en dos ocasiones al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 21 de abril de 2008 y el 13 de noviembre de 2008, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, presentando aclaraciones y correcciones. Así mismo, allegó una nueva memoria descriptiva donde se incorpora el cambio del título, el cual quedó: "DERIVADOS DE FENIL-PIRIDINA Y FENIL PIPERIDINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA"

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en los folios 88 y 89 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

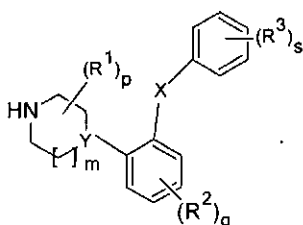
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: compuestos derivados de fenil-piridina y fenil piperidina.

Se reivindica:

Reivindicaciones 1-2 : Una composición farmacéutica del compuesto de fórmula I



Reivindicación 3 : Un compuesto seleccionado de
4-[2-(4metilfenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H- piridina.
4-[2-(4metoxifenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H- piridina
4-[2-(4-metilfenilsulfanil)fenil]-piperidina

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de compuestos que son inhibidores de la reabsorción de la serotonina para el tratamiento por ejemplo de la depresión, los trastornos del pánico, trastorno compulsivo, ansiedad, entre otros.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud bajo estudio proporciona compuestos de fórmula (I), procedimientos para su preparación y composiciones farmacéuticas que emplean dichos compuestos.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de octubre de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud internacional PCT/ DK PA 2001 01466. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 155 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad invocada y relacionado con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

materia de la solicitud en estudio:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO0149678	SUBSTITUTED PHENYL- PIPERAZINE DERIVATES, THEIR PREPARATION AN USE.	12 de Julio del 2001.

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."

Y el estado de la técnica, al tenor del mismo artículo, comprende "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."

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho:

"(...) 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."¹

Ahora bien, teniendo en cuenta el estado de la técnica señalado en el punto anterior, podemos decir que el documento "WO0149678" (llamado D1 de aquí en adelante) enseña composiciones farmacéuticas de compuestos derivados de fenil-piperidina y fenil -3,6 dihidro-2H-piridina caracterizadas por unirse a los receptores 5HT_{1A} con altas afinidades, ser potentes inhibidores de la reabsorción de la serotonina y/ o los ligandos D3 y D4, útiles en tratamiento de la depresión, ansiedad, pánico, desórdenes compulsivos, fobia social, desórdenes alimenticios, psicosis y desórdenes neurológicos como isquemia y demencia senil.

¹ Proceso 156 IP 2006

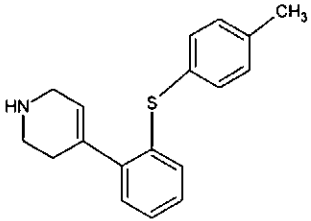
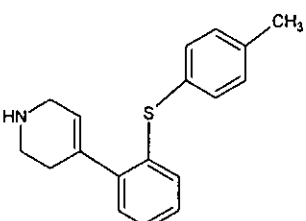
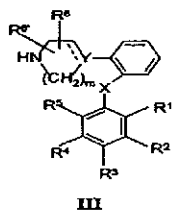
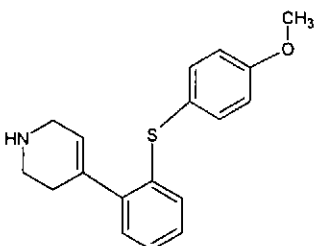
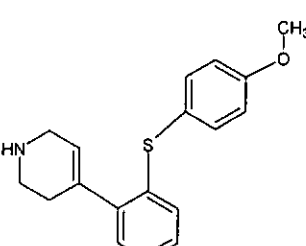
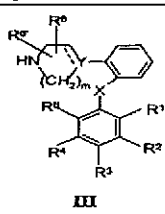
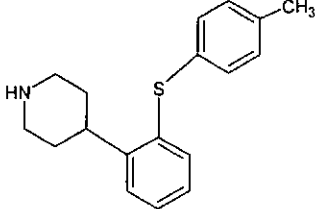
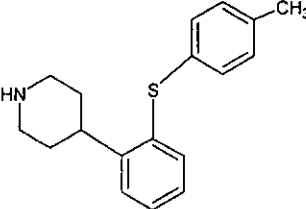
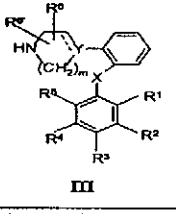
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

Comparando elemento por elemento de la reivindicación 3 de la solicitud frente al estado de la técnica, se puede ver que:

SOLICITUD	D1	
 4-[2-(4-metilfenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H-piridina.		 III El enlace está presente. R^6 y R^6 son hidrógeno m es 2. Y es C, X es S R^3 es alquilo C_{1-6}. R^1, R^2, R^4 y R^5 son hidrógeno
 4-[2-(4-metoxifenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H-piridina		 III El enlace está presente. R^6 y R^6 son hidrógeno ; m es 2. Y es C ; X es S R^3 es .alcoxi C_{1-6}. R^1, R^2, R^4 y R^5 son hidrógeno.
 4-[2-(4-metilfenilsulfanil)fenil]-piperidina		 III No hay enlace. R^6 y R^6 son hidrógeno ; m es 2. Y es CH ; X es S R^3 es alquilo C_{1-6}. R^1, R^2, R^4 y R^5 son hidrógeno

De acuerdo al cuadro anterior, se puede ver que D2 (folio 70 y folio 71 compuesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

de fórmula III, Folio 68, líneas 17-20,22-25) ya encierra los compuestos reclamados en la solicitud, tal como se expone en el cuadro comparativo. En consecuencia, dichos compuestos reclamados, se encuentran ya cubiertos por el alcance de D1 y no son nuevos.

Por lo anterior, la reivindicación 3 no cumple con el requisito de novedad, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

4. Nivel inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la 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." (Sobre el estado de la técnica se habló en el numeral anterior)

Por su parte, al referirse a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostiene:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinado si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención."²

Teniendo en cuenta lo enunciado, el documento del estado de la técnica más cercano es D1. Ahora bien, la solicitud bajo estudio se diferencia con D1 en que las composiciones farmacéuticas se caracterizan por tener compuestos derivados de fenil-piperidina y fenil -3,6 dihidro-2H-piridina, no sustituidas en el nitrógeno de la (piridina y piperidina) por un grupo indoil (folio 68 , compuesto de fórmula I).

A pesar de ello, esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a las composiciones reivindicadas en la solicitud bajo estudio, ya que no parecen presentar un mayor efecto inhibidor de la reabsorción de la

² Proceso 192 IP 2005.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

serotonina (Ver folio 151), en comparación con los compuestos del estado de la técnica más cercano (Ver folio 152, página 31).

El problema técnico objetivo de esta solicitud es la necesidad de compuestos derivados fenil-piperidina, y fenil -3,6 dihidro-2H-piridina, caracterizados por ser inhibidores de la reabsorción de la serotonina alternativos a los ya conocidos en el estado del arte.

Un técnico medio en la materia enfrentado al problema técnico objetivo, y conociendo el estado de la técnica (D1) hubiera sugerido sin mucho esfuerzo de su parte, remover el grupo indoil por mecanismos de retrosíntesis de los compuestos que caracterizan las composiciones farmacéuticas de D1 (Folio 68 , líneas 7-10 y folio 70, líneas 1-8), y así lograr las composiciones farmacéuticas (caracterizadas por un compuesto de fórmula general I) reivindicadas (Folio 70 , líneas 1-5 y Folio 71, líneas 1-.3) para obtener más composiciones con la misma actividad .

De manera que la solución propuesta por la solicitud bajo estudio, en las reivindicaciones 1 y 2 son obvias y no cumplen con el requisito de nivel inventivo, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante señala que: "...en primer lugar queremos poner de presente que de acuerdo con el capítulo reivindicatorio sometido a consideración del Despacho en ninguna parte se indica que uno de los significados de X pueda ser O. Por el contrario, lo que se indica de forma clara en la reivindicación es que el único significado que puede tener X es S."

Es preciso aclarar que este despacho acepta el último capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante (Folios 88-89), donde X es definido como S.

Continúa el solicitante argumentando a favor de la novedad de la solicitud bajo estudio lo siguiente: "Por otro lado, su Despacho establece que los tres compuestos que comprende la reivindicación 3 se consideran una selección de la estructura III de D2 y por lo tanto, no son novedosos. No podemos estar de acuerdo con la anterior conclusión, por cuanto el Manual Andino, con respecto al examen de novedad de solicitudes de patente relacionadas con el área química, señala lo siguiente: *'Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella'*."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

"Por consiguiente, se debe entender de lo planteado por el manual, que un compuesto específico o un subgrupo de compuestos, seleccionados de una fórmula general, siempre deben considerarse como novedosos. Lo anterior, por cuanto una fórmula general no revela específicamente la limitación estructural de un compuesto determinado."

"Específicamente se puede ver que D2 encierra no menos de 20 diferentes estructuras que son todas intermediarias en la síntesis de los compuestos reivindicados en D2, mientras que la presente invención es clara al reivindicar solamente derivados de fenil-piperidina.

"Por otro lado, reiteramos lo dicho en la respuesta al oficio No. 858, que los compuestos ejemplificados en D2 son compuestos fenoxi mientras que en la presente invención se habla de compuestos sulfanil, por lo tanto el documento D2 no puede ser considerado como una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la presente invención.

"En efecto, todas las características técnicas de la presente invención no habían sido anticipadas por el documento citado y en consecuencia la objeción a este respecto se debe tener por superada. Por lo tanto la presente solicitud no se deriva de D1 o D2, pues no revelan todas las características técnicas de esta invención."

Se aclara al solicitante que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y análisis de patentabilidad de una solicitud en trámite, como quiera que se trata de una guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Países miembros de la Comunidad Andina. Por lo demás la regulación vigente en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, respecto a la anterioridad WO0149678 (D1 de aquí en adelante), según el análisis de patentabilidad realizado en la presente solicitud, muestra de manera clara e inequívoca que dicho documento si afecta la novedad.

En este caso en particular, aunque en el estado de la técnica no se divulguen de manera específica o preferida los compuestos que se reclaman en la reivindicación 3, y aunque un técnico medio en la materia tenga que hacer diferentes selecciones para llegar dichos compuestos, estos son dados a conocer de manera clara y concreta en la descripción, tal y como se demuestra

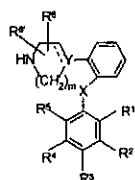
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

a continuación:

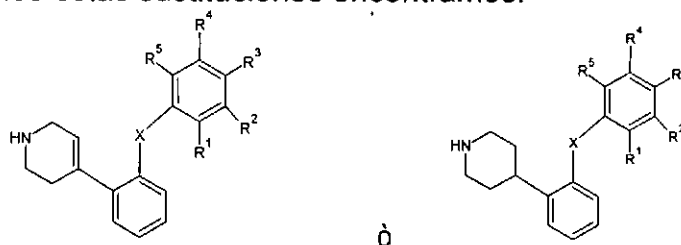


D1 enseña compuestos de fórmula III
 página 13).

(Ver folio 70, página 11 y folio 71

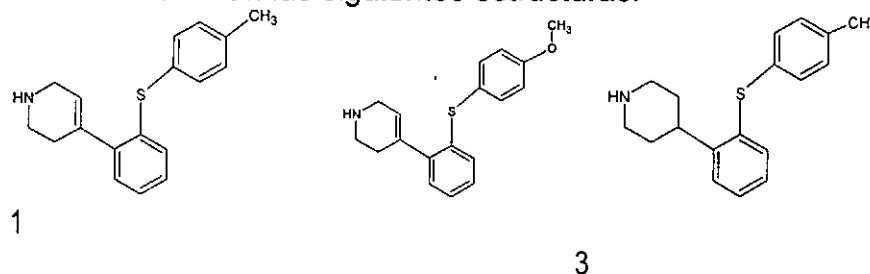
En los que: R₆ y R_{6'} son hidrógeno (ver folio 68, línea 19), y representa C o CH (Ver folio 68, línea 17), m es 2 (ver folio 68, línea 22), la línea punteada representa que puede ser enlace sencillo o doble (Ver folio 68, línea 18).

Si realizamos estas sustituciones encontramos.



Ahora: X es S (Ver folio 68, línea 20), R¹, R², R⁴ y R⁵ son hidrógeno (Ver folio 68, línea 23), R³ es alquilo C₁₋₆ metilo (ver folio 68, línea 23 y línea 24) o alcoxi C₁₋₆ metoxi (Folio 68, línea 23 y línea 25).

Y finalmente se tendrían las siguientes estructuras.



1. 4-[2-(4metilfenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H- piridina.
2. 4-[2-(4metoxifenilsulfanil)fenil]-3,6-dihidro -2H- piridina.
3. 4-[2-(4-metilfenilsulfanil)fenil]-piperidina

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

De acuerdo a lo anterior, podemos señalar que las características técnicas esenciales de los compuestos reclamados en la reivindicación 3 si se encuentran divulgadas de manera clara en D2, y aunque correspondan a una selección reducida de los compuestos de fórmula III divulgados en D2, el hecho que seleccionen compuestos que ya son conocidos en el estado del arte y se les determine otro tipo de función no le confiere la novedad requerida para otorgarle una patente de invención.

El solicitante argumenta, a favor del nivel inventivo lo siguiente: "Su Despacho basa esta objeción sobre la base que los compuestos de D2 son potentes inhibidores de la reabsorción de la serotonina.

Señala, "no estar de acuerdo con la afirmación de que los compuestos en D2 son potentes inhibidores de la serotonina, ya que D2 en la página 1 línea 5-6 se dice de forma muy clara que "La mayoría de los compuestos de la invención, también son potentes inhibidores de la reabsorción de serotonina." De esta forma es muy clara que no todos los compuestos de D2 son inhibidores de la reabsorción de serotonina. Por lo tanto el técnico medio experto en la materia no podría saber con certeza cuales de los compuestos fenoxi, diferentes de los ejemplificados en la tabla 1, podrían ser potentes inhibidores de la reabsorción de la serotonina..."

"Dicha actividad científica no había sido anticipada científicamente en D2, pues la simple mención de que podían tenerla o no constituye, en el ámbito de las patentes.....

"...El técnico medio no puede obtener los compuestos de la estructura III o los compuestos específicos de la presente invención, con ayuda de D2, pues este documento revela un gran numero de intermediarios....

"...No se entiende como partiendo de D2, una persona con conocimiento medio en el tema podría verse motivada a escoger en su investigación, compuestos definidos por la estructura III en cambio una de las otras 19 estructuras...

"...Se puede concluir que a partir de D2, el técnico medio solamente podría saber que ciertos compuestos fenil-oxigeno-fenil-piperazina-alquil-indol (los de la tabla 1) son inhibidores de la reabsorción de la serotonina y que los demás si bien podrían tener dicha actividad sería necesario efectuar la experimentación para comprobarla...

"En el presente caso, con el fin de llegar a los compuestos que se reivindican en la presente solicitud un técnico medio tendría que hacer los siguientes cambios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN-Nº 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

estructurales en los compuestos revelados en D2, los cuales, como veremos no se encontraban ni enseñados ni sugeridos en el mismo:

“...Remover el grupo alquil-indol. En el estado del arte no se encuentra nada al respecto que lleve a hacerlo. Además no existe ninguna sugerencia en D2 con respecto a la necesidad de hacer este cambio estructural para obtener los efectos deseados. ...

“...No hay nada en el estado del arte que sugiera sustituir la piperazina con piperadina o tetrahidropiridina. D2 sólo divulga que los tres anillos que contienen nitrógeno pueden estar sustituidos mientras mantengan una actividad 5-HT1A...

“...Sustituir O con S. De la misma manera, no se encuentra enseñanza alguna en D2 que motive a la persona versada en la materia a hacer esta sustitución. Su Despacho puede establecer que este cambio es obvio para la persona versada en el tema porque en la presentación inicial de la solicitud se comprendía el cambio de O y de S...

“Ninguno de los cambios estructurales mencionados anteriormente pueden ser obvios para la persona versada en la materia y por lo tanto la combinación de estos tres cambios tampoco podría ser obvio.”

Por último, señala el solicitante que los compuestos de la presente invención producen un rápido inicio de la actividad antidepresiva; se anexan datos donde se compara el compuesto 3h y los tres compuestos reclamados donde se evidencia que los compuestos reclamados presentan una depuración intrínseca baja.

Y finaliza señalando que: *“De acuerdo con las razones mencionadas y la comparación realizada anteriormente se muestra en consecuencia que la presente solicitud es novedosa e inventiva con relación a los documentos D1 y D2.”*

Para responder los argumentos del solicitante, es importante realizar la siguiente comparación:

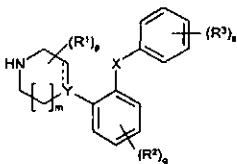
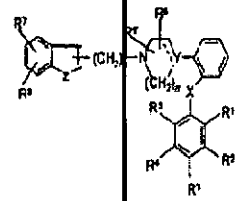
SOLICITUD BAJO ESTUDIO	COMPUESTOS DE LA ANTERIORIDAD D1
------------------------	----------------------------------

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 49915

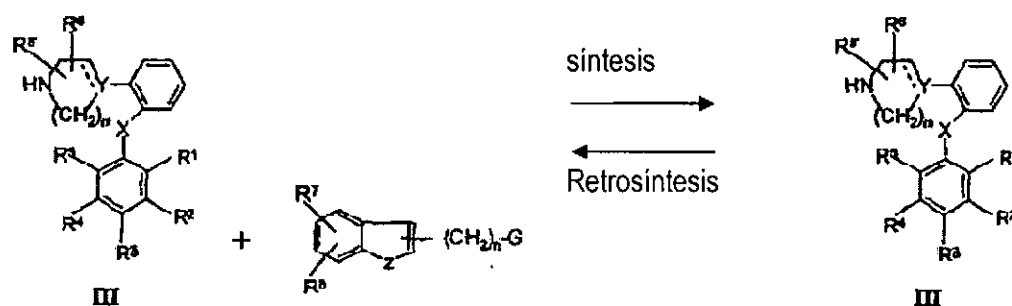
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N.º PCT/04-039958A

 Teniendo en cuenta la reivindicación 1. En donde : Y es C o CH, X es S. m es 1 p es 0 q es 0 s es 0,1,2 R3 es halógeno, Alquilo, alquiloxi, alquilsulfanilo, hidroxi,	 Teniendo en cuenta la reivindicación 1. En donde . Y es C o CH X es S. m es 2 R6 y R6' son hidrógeno. R1 ,R2, y R3 R4 y R5 son hidrógeno , halógeno, alquilo, alcoxi, hidroxi, alquilsulfanilo,
--	--

De acuerdo al cuadro anterior, podemos observar que ambos compuestos se caracterizan por tener el grupo. (fenilsulfanil)-fenilpiperidina y fenilsulfanil-feniltrahidropiridina en común (el cual se encuentra en el recuadro) y es el grupo mas voluminoso de la molécula.

Ahora bien, si conocemos el método de obtención de los compuestos de fórmula I de D1, podemos claramente observar que los compuestos actualmente reclamados pueden ser obtenidos por mecanismos de retrosíntesis tal y como podemos observar en la siguiente reacción:



De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el documento suministrado por el solicitante en los folios 90-98, en donde se enseña que la actividad del indol puede aumentar o disminuir al unirse a otras moléculas, un técnico medio en la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

se vería motivada a tomar los compuestos intermediarios de D1 y determinar el efecto de retirar este grupo indoil, en busca de un efecto inesperado.

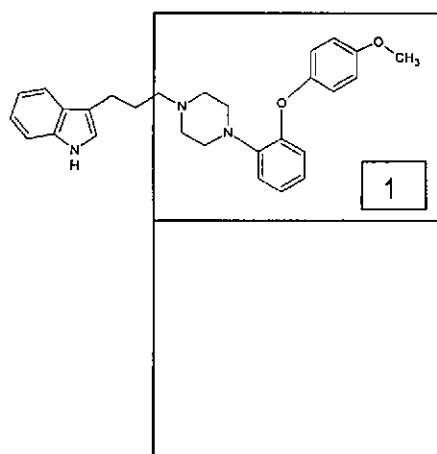
El solicitante argumenta que "la mayoría de los compuestos de la invención también son potentes inhibidores de la reabsorción de la serotonina por lo que no todos los compuestos de D2 son inhibidores de la serotonina."

Frente a este argumento, es preciso aclarar primero que la anterioridad D2, corresponde a la anterioridad D1 en la presente decisión, así mismo este Despacho se basa sólo en la evidencia técnica soportada en dicho documento en donde se muestra que los compuestos desglosados allí poseen una actividad inhibitoria de la serotonina igual a la de los compuestos que caracterizan la composición actualmente reclamada, por lo que no se ve la contribución al estado del arte.

Se puede observar que a lo largo del trámite de la solicitud no hay evidencia que permita determinar que las composiciones reclamadas sean ventajosas sobre las ya conocidas anteriormente. Esto se hace más claro, cuando se observa que el IC_{50} de los compuestos que caracterizan las composiciones de la actual solicitud para la inhibición de la recaptación de la serotonina es inferior a 200nM, más preferiblemente por debajo de los 100nM, más preferiblemente por debajo de los 50 nM, y en particular menor de 10nM (Ver folio 151). Mientras que para las composiciones del estado de la técnica los compuestos que las caracterizan presentan un IC_{50} para la inhibición de la recaptación de la serotonina en un rango de 2.8-130nM (Folio 152, Tabla 1, columna 2).

En cuanto a los resultados introducidos por el solicitante posteriormente a los dos exámenes de patentabilidad realizados por este Despacho y los cuales no encuentran sustento técnico en la descripción original se encuentra lo siguiente:

Compuestos depuración intrínseca



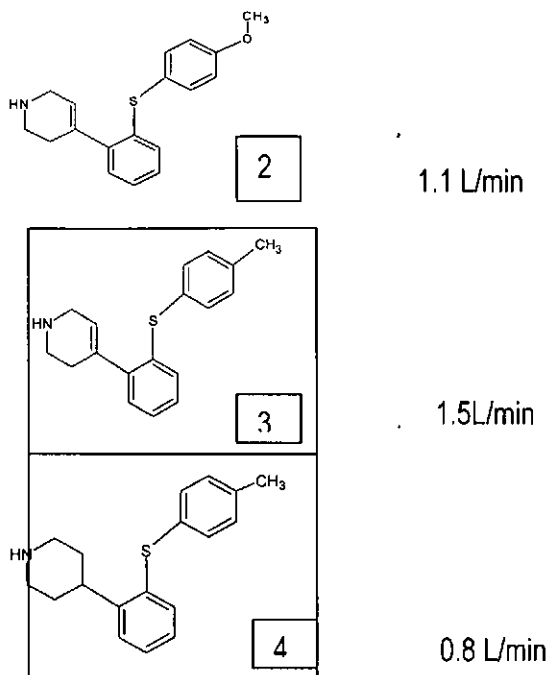
3,9 L/min

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915
 Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A



Para poder realizar una comparación válida debemos recordar nuevamente que D2 a pesar que solo los ejemplos están enfocados para el anillo de la piperazina (Y = N),  dicho documento reclama en 1 (Ver folio 153, compuesto fórmula I, línea 13) además que el anillo que posee el sustituyente Y ,puede ser también tetrahidropiridina (Y = C)  y piperidina (Y = CH)  . Es decir que los tres sistemas de anillos son conocidos y reclamados en el estado del arte.

Se observa detenidamente, cada compuesto y se encuentra lo siguiente:

Si se compara el compuesto denominado (4) con el compuesto numero (3) por el simple hecho de introducir una insaturación en este último la depuración intrínseca producida por este compuesto se disminuye en un 47 % (de 0.8 a 1,5).

Al comparar el compuesto 2 con el compuesto 3 por el hecho de cambiar un radical metoxi, por un grupo metilo, en este último la depuración intrínseca producida , sin variar la naturaleza del anillo, disminuye en un 27%.(De 1,1 a 1,5)

Es decir, de acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la variación del anillo y de los sustituyentes sobre el grupo fenil sulfanil varia bastante la actividad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

Si observamos el compuesto 3h de la anterioridad en donde la actividad disminuye, dicha disminución no se encuentra sustentada si es debida por el anillo piperazina o por la presencia del grupo indolil.

De lo anterior se concluye que:

1. Los datos introducidos por el solicitante de depuración intrínseca tampoco demuestran de manera concluyente que las composiciones que se caracterizan por los compuestos de fórmula I (donde el grupo indolil no se encuentra presente) sean más activas que las composiciones que se caracterizan por los compuestos que si lo tienen.

2. Un técnico medio en la materia puede proponer la remoción del grupo indolil, tal y como ya fue explicado anteriormente.

3. En relación a que D1 no sugiere o enseña sustituir el oxígeno en la fracción fenoxi por un azufre para obtener compuestos fenilsulfanil, este Despacho difiere nuevamente de esta observación, ya que claramente a la luz de la reivindicación 1 y el aparte descriptivo de D1, X puede ser S ó O (folio 68, página 4, línea 20, folio 70 compuestos de fórmula III), por lo que se concluye que D1 si divulga los compuestos fenilsulfanil que caracterizan la composición farmacéutica reclamada en la actual solicitud.

Por último, teniendo en cuenta que las composiciones conocidas del estado del arte son también afines por el receptor D4 y/o D3, estas actividades combinadas les confiere una mayor ventaja sobre las composiciones reclamadas en la actual solicitud, en el tratamiento de múltiples patologías.

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, ya que la reivindicación 3 se encuentra afectada por novedad, y las reivindicaciones 1 y 2 del expediente en estudio se encuentran afectadas por nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia*, y de conformidad con *el estado de la técnica* que existía en ese momento, resulta obvia y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "DERIVADOS DE FENIL-PIRIDINA Y FENIL PIPERIDINA COMO INHIBIDORES DE LA REABSORCIÓN DE LA SEROTONINA"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 49915

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/04-039958A

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad H. LUNDBECK A/S., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72-35
Bogotá D.C.


202069