

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004193

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 10 de enero de 2014, con el N° 14-004193-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Grünenthal GmbH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE CARBOXAMIDA Y UREA QUE CONTIENEN PIRAZOL HETEROAROMÁTICO SUSTITUIDO COMO LIGANDOS DEL RECEPTOR DE VAINILLOIDE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/003135 del 25 de julio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 694 del 09 de mayo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 7487, notificado por fijación en lista el 07 de julio de 2015, 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° 14-004193-00009-0000 del 06 de noviembre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 6 que remplace(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 6 presentes en el radicado N° 14-004193-00009-0000 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004193

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de obtener compuestos alternativos para el tratamiento del dolor y otras enfermedades. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos derivados de pirazol – 2 – il alquilen urea como agentes moduladores de receptores vainilloides 1 (VR1/TPRV1), para el tratamiento del dolor.

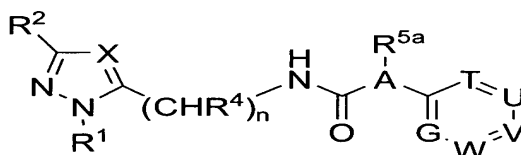
6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de julio de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de 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	WO2010/127855	"Substituted aromatic carboxamide and urea derivatives as vainilloid receptor ligands"	11/Noviembre/2010

El documento D1¹ compuestos sustituidos de carboxamida que actúan sobre el receptor vainilloide VR1/TRPV1 para el tratamiento del dolor (Pág. 1, ln. 1 – 15).



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, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Un compuesto sustituido de fórmula general (I), caracterizado porque..."* (Pág. 6 a 9 del radicado N° 14-004193-00009-0000).

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:

¹<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2010127855A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20101111&DB=worldwide.espacenet.com&locale=e_s_LP

REPÚBLICA DE COLOMBIA

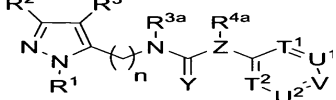
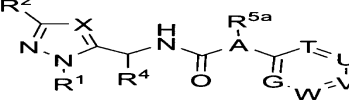
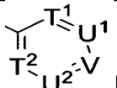
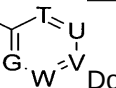
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004193

Tabla 1

Características esenciales	D1
Compuesto de la Fórmula I  Y es O; R^{3a} es H; n es 1	Compuesto de la Fórmula If (Pág. 49 – 52)  X es CR³; R⁴ es H
Z es N o CR ^{4b} (R ^{4b} es H, metilo o etilo)	A es N o CR ^{5b} (R ^{5b} es H, metilo o etilo) (Pág. 50, ln. 4 – 5)
R¹ es – (E)_o – (CR^{10a}R^{10b})_m – G E es O, S; o es 0, 1 R^{10a} y R^{10b} son H, metil, etilo; m es 0, 1, 2 G es metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, hexilo, ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil, ciclohexil, morfolin, piperidinil, piperazin	R¹ es – (Y)_o – (CR^{11a}R^{11b})_m – Z Y es O, S; o es 0, 1 R^{11a} y R^{11b} son H, metil, etilo; m es 0, 1, 2 Z es alquilo C₁₋₄ cicloalquilo C₃₋₁₀, morfolin, piperidin, piperazin (Pág. 50, ln. 10 – 20; pág. 51, ln. 1 – 6)
R ² es CF ₃ , metilo, etilo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, terc-butilo	R ² es CF ₃ , metilo, etilo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, terc-butilo (Pág. 51, ln. 13 – 14)
R ³ es H o un residuo alifático C ₁₋₁₀ no sustituido	R ³ es H, metilo, etilo, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, terc-butilo (Pág. 50, ln. 2 – 3)
R ^{4a} es H, metilo, etilo	R ^{5a} es H, metilo, etilo (Pág. 51, ln. 18 – 19)
 Donde: T¹ es N o CR⁵ U¹ es N o CR⁶ V es N o CR⁷ U² es N o CR⁸ T² es N o CR⁹ Con la condición de que 1, 2 o 3 de T¹, U¹, V, U² y T² es un N; R⁵ y R⁹ son H, F, Cl, Br, OH R⁶ y R⁸ son H, F, Cl, Br, OH R⁷ es H, F, Cl, Br, OH	 Donde: T es N o CR⁶ U es N o CR⁷ V es N o CR⁸ W es N o CR⁹ G es N o CR¹⁰ Con la condición de que 1, 2 o 3 de T, U, V, W y G es un N; R⁷, R⁸, R⁹ y R¹⁰ son H, F, Cl, Br, OH (Pág. 49, ln. 12 – 14; pág. 51, ln. 22 – 30; pág. 52, ln. 1 – 14)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, 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.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que hagan nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La solicitante afirma que los argumentos empleados para desvirtuar la novedad de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004193

solicitud se consideran forzosos, puesto que la invención propuesta no está incluida en su totalidad dentro del estado de la técnica, que corresponde al documento D1. Particularmente, la solicitante se refiere a que la diferencia entre la solicitud con respecto al documento D1 es que para el heterociclo de 6 miembros definido por T1, U1, V, U2 y T2, la condición es que al menos uno, dos o tres de estos sea un átomo de nitrógeno. Al respecto, este Despacho aclara que documento D1 establece claramente que para el anillo de seis miembros $T=U-V=W-G=C$ lo siguiente: “*T representa N o CR⁶; U representa N o CR⁷; V representa N o CR⁸; W representa N o CR⁹; G representa N o CR¹⁰ donde a lo sumo tres de los residuos T, T, V, W y G pueden representar N simultáneamente, i.e. 0, 1, 2 o 3 de los residuos T, U, V, W y G pueden representar N simultáneamente.*” (Documento D1: Pág. 4, ln. 14 – 21). En este caso, claramente el documento D1 divulga que al menos 1, 2 o 3 sustituyentes de dicho anillo pueden ser N, por lo que no hay ninguna diferencia entre los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos del documento D1, teniendo en cuenta que las otras características técnicas esenciales que contienen los compuestos de la solicitud, han sido plenamente anticipados por el documento D1, de acuerdo con la tabla 1. En consecuencia y a pesar de las modificaciones propuestas, las características técnicas esenciales de la solicitud todavía se encuentran contenidas dentro de la divulgación del documento D1 y por lo tanto, la solicitud en estudio carece de Novedad.

La solicitante menciona que para la solicitud internacional PCT/EP2012/003135 correspondiente a la presente en estudio, la Oficina Europea de Patentes y quien realizó la Búsqueda Internacional reconoció la novedad de la materia contenida en la presente solicitud. Al respecto, este Despacho aclara que las oficinas nacionales de patentes son independientes para emitir sus propios conceptos con respecto a una misma solicitud de patente, así como los criterios de evaluación objetiva de los documentos del estado de la técnica son autónomos. Por lo tanto, esta Oficina establece que el documento D1 donde se define el compuesto de fórmula (I), menciona para el anillo de seis miembros $T=U-V=W-G=C$ lo siguiente: “*T representa N o CR⁶; U representa N o CR⁷; V representa N o CR⁸; W representa N o CR⁹; G representa N o CR¹⁰ donde a lo sumo tres de los residuos T, T, V, W y G pueden representar N simultáneamente, i.e. 0, 1, 2 o 3 de los residuos T, U, V, W y G pueden representar N simultáneamente.*” (Documento D1: Pág. 4, ln. 14 – 21). Por lo tanto, la diferencia mencionada por la solicitante y no mencionada de manera clara y específica en el Informe de Búsqueda Internacional, es claramente refutada por la divulgación del documento D1.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE CARBOXAMIDA Y UREA QUE CONTIENEN PIRAZOL HETEROAROMÁTICO SUSTITUIDO COMO LIGANDOS DEL RECEPTOR DE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:2771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-004193

VAINILLOIDE”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Grünenthal GmbH, advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 29 Ene 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Luis Antonio Silva Rubio
Aprobó: José Luis Londoño Fernández