

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-261736

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 ante esta Superintendencia el 6 de noviembre de 2013 con el N° 13-261736-00000-0000, la(s) sociedad(es) The Medical College of Wisconsin y The Board of Regents of the University of Texas System, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENÓICO Y MÉTODOS PARA ELABORARLOS Y UTILIZARLOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2012/032090 del 4 de abril de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 684 del 20 de enero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8590, notificado por fijación en lista el 22 de julio 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° 13-261736-00005-0000 del 14 de octubre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 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 la(s) reivindicación(es) 1 a 5, no cumple(n) con los requisitos de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proporcionar compuestos agonistas de los ácidos epoxieicosatrienoicos (EET) efectos contra hipertensión y enfermedad cardiovascular y neural relacionada. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos análogos de ácido epoxieicosatrienoicos (EET) que actúan como agonistas EET y son útiles como medicamentos en el tratamiento de nefrotoxicidad inducida por fármaco, hipertensión y otras afecciones relacionadas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-261736

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de abril de 2011, 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	Falk JR. et al. J Med Chem. Vol. 27;52(16):5069-75.	"14,15-Epoxyeicosa-5,8,11-trienoic acid (14,15-EET) surrogates containing epoxide bioisosteres: influence upon vascular relaxation and soluble epoxide hydrolase inhibition"	Agosto/2009
D2	Parrish et al. Cell Biol Toxicol. Vol. 25(3):217-25.	"Attenuation of cisplatin nephrotoxicity by inhibition of soluble epoxide hydrolase"	Junio/2009

El documento D1¹ enseña compuestos de ácido 14,15-epoxieicosa-5,8,11-trienoico y su uso en el tratamiento de la hipertensión (Resumen, Págs. 5069-5075).

El documento D2² divulga el uso de n-butil éster de ácido 12-(3-adamantan-1-il-ureido)-dodecanoico para disminuir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino (Resumen, Págs. 217-225).

6.3. Nivel inventivo.

Según lo dispuesto en 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"*.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en..."* (Ver radicado N° 13-261736-00005-0000).

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:

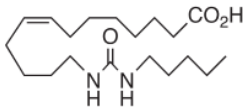
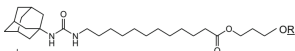
1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20000921&DB=&locale=en_EP&CC=DE&NR=19912436A1&KC=A1&ND=4
2 URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18386137>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72827
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-261736

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto seleccionado de:	secondary metabolism auto-oxidation secondary metabolism auto-oxidation β-oxidation esterification chain elongation ω/ω-1 oxidation SEH Metabolismo y degradación de EET 1 	

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados de EET para el tratamiento de la hipertensión (D1= Resumen, Págs. 5069-5075); D2= Resumen, Págs. 217-225).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y lo mencionado en el documento D1 consiste en que dicha anterioridad no enseña los grupos C=O y el carboxilo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-261736

sustituido que se revelan en los compuestos de la presente solicitud.

El efecto técnico observado es que los compuestos de la presente solicitud se emplean como agonistas de los ácidos epoxieicosatrienoicos (EET) efectos contra hipertensión y enfermedad cardiovascular y neural relacionada; la descripción enseña efectos encontrados de 3 análogos de EET en cuanto a mejora en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, en el tratamiento de la nefrotoxicidad de cisplatina, disminución en la disfunción renal inducida por cisplatina, disminución de la tensión oxidativa renal inducida por cisplatina, respuesta inflamatoria y tensión del retículo endoplasmático. No obstante, estos ensayos no se realizaron en todos los compuestos que se reivindican, por lo cual no se puede asegurar que todos los compuestos reclamados van a tener los mismos efectos mejorados, de modo que el efecto logrado no es inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los compuestos derivados de EET divulgados en el documento D1, para lograr compuestos con actividad para el tratamiento de la hipertensión, enfermedad cardiovascular y neural relacionada y con nefrotoxicidad disminuida”.

Sin embargo, el documento D2 enseña un compuesto derivado de EET que también se utiliza para disminuir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino (Resumen, Págs. 217-225). Además, el documento D1 ya enseñaba compuestos de ácido 14,15-epoxieicosa-5,8,11-trienoico y su uso en el tratamiento de la hipertensión (Resumen, Págs. 5069-5075) y su mecanismo de acción así como el grupo farmacofórico involucrado en dicha actividad.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2 con el fin de lograr compuestos para el tratamiento de la hipertensión con nefrotoxicidad disminuida, como los descritos en el documento D1 (Págs. 5069-5075) para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 5 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual los documentos D1 y D2 no mencionan los compuestos reivindicados y el efecto técnico que es la obtención de análogos de ácido epoxieicosatrienoico para el tratamiento de la hipertensión. Los compuestos de D1 difieren en la naturaleza de ambos radicales adjuntos a los nitrógenos de la úrea.

Los documentos D1 y D2 sí revelan compuestos derivados de ácido epoxieicosatrienoico para el tratamiento de la hipertensión, tal como los compuestos propuestos en la presente solicitud, y como ya se indicó en el análisis, el grupo farmacofórico, causante de la actividad de dichos compuestos, ya había sido revelado en el documento D1, por lo cual, era obvio para la persona del oficio normalmente tomar las enseñanzas de dichos documentos D1 y D2 para lograr la solución al problema técnico planteado en la presente solicitud. Además, la solución al problema técnico no fue demostrada para todos los compuestos reclamados, sino solamente para tres compuestos, así que se reitera que, no se puede asegurar que todos los compuestos reclamados van a tener los mismos efectos mejorados, de modo que el efecto logrado no es inesperado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-261736

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto estudiado el título de la solicitud quedará de la siguiente manera: “ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENÓICO”

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 “ANÁLOGOS DE ÁCIDO EPOXIEICOSATRIENOICO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) The Medical College of Wisconsin y The Board of Regents of the University of Texas System, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole 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 01 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ, INFOPI@CARDENASYCARDENAS.COM

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: Maria Jose Lamus Becerra