

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

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 30 de octubre de 2008, con el N° 08-116211-00000-0000, por la sociedad Sanofi - Aventis, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ÁCIDOS CARBOXÍLICOS SUSTITUIDOS CON FENILAMINO BENZOXAZOL, MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO MEDICAMENTOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2007/003806 del 30 de abril de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 624 del 20 de enero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10238 y notificado por fijación en lista el 13 de junio de 2012 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 visibles a folios 112 a 116 del cuaderno administrativo, 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° 08-116211-00006-0000 del 05 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 127 y 128) que reemplazan 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 mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2012, la solicitante presentó formulario de modificaciones con el fin que se tenga en cuenta el cambio de nombre de la solicitante a SANOFI, para lo cual aporta el respectivo documento donde consta el cambio de nombre, el cual se ajusta a los requerimientos legales.

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

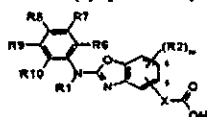
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 127 y 128, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar la hiperglucemia y la diabetes. El objeto de la solicitud consiste en un compuesto de fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



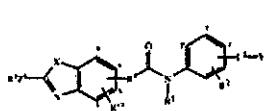
7.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 11 de mayo de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6'593.354	Substituted benzoxazole compounds	15/Julio/2003
D2	WO 91/19702	3-aryl-2-hydroxypropionic acid derivatives and analogs as hypoglycemic agents	26/Diciembre/1991

El documento D1¹ divulga (resumen; columna 1, líneas 8 a 12) un compuesto de fórmula



utilizado para el tratamiento de enfermedades susceptibles de ser moduladas por la inhibición de la adhesión celular.

El documento D2² divulga (resumen) derivados del ácido 3-aril-2-hidroxipropionico

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020926&C=US&NR=2002137782A1&KC=A1)

DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020926&C=US&NR=2002137782A1&KC=A1

²<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

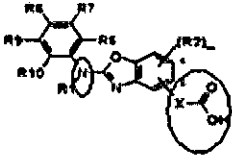
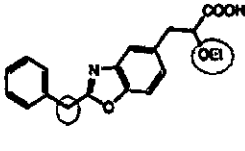
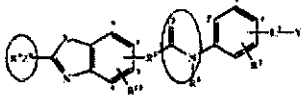
útiles como agentes hipoglicemiantes.

7.3. 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, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “Un compuesto de fórmula (I) en la que los significados son: R1 es H; R6 es CF₃, H, Cl, Br; R7 es H, Cl, Br; R8 es Cl, H, CF₃, Br, i-Pr; R9 es H, Cl; R10 es H, Cl, Br; X es -(CH₂)₂-; m es 0 en donde el ácido 3-(2-o-tolilamino-benzoxazol-6-il)-propanóico se encuentra excluido” (Fl. 127).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Características esenciales		D2	D1
Compuesto de formula (I) 		 Ácido 2-etoxi-3-(2-bencil-5-benzoxazolil)-propanóico (ejemplo 26)	 Donde Z corresponde a NH y R1 a fenil sustituido (Columna 9, líneas 42 a 44)
X = (CH ₂) ₂		(CH ₂) ₂	(CH ₂) ₂
R1 = H		H	H
R6, R7, R8, R9 y R10	H	H	H
	F	No se menciona	F
	Cl	No se menciona	Cl
	CF ₃	No se menciona	CF ₃
alquilo (C ₁ -C ₆)		No se menciona	Metilo

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

El documento D2 divulga el compuesto ácido 2-etoxi-3-(2-bencil-5-benzoxazolil)-propanóico (ejemplo 26) útil como agente hipoglicemiante.

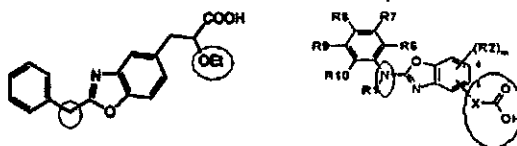
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

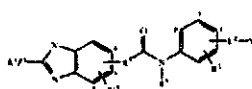
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2, consiste en que en los compuestos reclamados el anillo benzoxazol está sustituido con un grupo aminofenil, no está presente la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico y los radicales R6 a R10 no corresponden a F, Cl y alquilo C1 – C6.



Por su parte, el documento D1 enseña compuestos de fórmula:



donde Z corresponde a –NH y R1 corresponde a fenil sustituido (Columna 9, líneas 42 a 44) con radicales H, F, Cl y alquilo C1-C6 (ejemplos). Adicionalmente el documento D1 enseña el compuesto ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20).

De esta manera se puede señalar que no hay evidencia que: 1) al sustituir el anillo benzoxazol con un grupo aminofenil en lugar de un grupo bencilo, o que 2) al descartar la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propionico y que 3) al sustituir el anillo fenilo con los radicales H, F, Cl y alquilo C1-C6, se produzca un efecto o propiedad adicional a lo señalado por el documento D2, por cuanto la actividad hipoglicemiante fue anticipada por el documento D2 y la solicitud no muestra que la serie de compuestos reclamada presente un efecto o propiedad inesperada frente a los compuestos divulgados por el documento D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar los compuestos conocidos en el documento D2 para conseguir compuestos útiles como agentes hipoglicemiantes alternativos?

Sin embargo, la sustitución del anillo benzoxazol con un grupo aminofenil y la ausencia de la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico, ya está divulgada en el documento D1 que enseña el compuesto: ácido 3-(2-o-toluilamino-benzoxazol-6-il)-propanoico (columna 64, ejemplo de referencia 20).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría razonablemente motivada a sustituir el anillo benzoxazol con un grupo aminofenil y excluir la sustitución O-etil en posición 2 del ácido propiónico, según la enseñanza del documento D1, dentro de los compuestos divulgados por el documento D2 que ya anticipan la actividad hipoglicemiante de dichos compuestos, permitiendo obtener compuestos hipoglicemiantes alternativos y llegando así al objeto reclamado en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

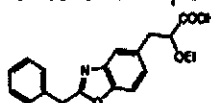
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

reivindicación 1, por lo cual se considera obvia y sin nivel inventivo.

Las reivindicaciones 2 a 6 no mencionan características adicionales, por lo cual se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual una persona versada en la materia no se vería motivada a emplear las enseñanzas de D2 con el fin de obtener los compuestos de la presente solicitud, se debe considerar que el documento D2 enseña específicamente el compuesto



El cual define claramente la función carboxílica de los compuestos reivindicados, de manera que la persona del oficio medianamente versada en la materia tendría una motivación razonable en utilizar las enseñanzas del documento D2 con el objetivo de obtener los compuestos reclamados en la presente solicitud.

Adicionalmente, frente al argumento de la solicitante en cuanto a que la Superintendencia no reconoció la diferencia entre la materia reclamada y lo enseñado por el documento D2, en particular en lo que respecta al grupo enlazante entre los anillos benzoxazol y fenilo, es pertinente señalar que este Despacho la contempló cuando presentó el planteamiento del método problema solución para la evaluación de nivel inventivo, como se puede corroborar en la tabla comparativa. Sin embargo, esta diferencia se supera con las enseñanzas del documento D1, el cual divulga el grupo NR1 como enlazante entre los anillos benzoxazol y fenilo (columna 64, ejemplo de referencia 20), por lo que existía suficiente sugerencia o motivación para que la persona versada en la materia introdujera ésta modificación estructural, con base en las enseñanzas que en conjunto divulgan los documentos D1 y D2. Asimismo, es de considerar que el intercambio entre algunos grupos de la estructura central perteneciente a un fármaco conocido es una práctica común en el ámbito farmacéutico³.

Por otra parte, es pertinente aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los documentos D1 y D2 divulgan la actividad de los compuestos allí descritos como agentes hipoglicemiantes y aunque no se enseñan estudios de experimentación comparables con los estudios suministrados en la presente solicitud, tampoco hay información en los estudios aportados por la solicitante que permitan evidenciar un efecto o propiedad técnica sorprendente frente a los compuestos relacionados en los documentos D1 y D2, dado que la serie de compuestos reclamadas presentan el mismo efecto técnico hipoglicemiante.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no

³ Böhm, Scaffold hopping, Drug Discovery Today:Technologies, 2004
Página 5 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63876

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-116211

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 "ÁCIDOS CARBOXÍLICOS SUSTITUIDOS CON FENILAMINO BENZOXAZOL, MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN Y SU USO COMO MEDICAMENTOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano en su calidad de apoderada de Sanofi, o a quien haga sus veces, entregándole 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

Elaboró: Maria Del Pilar Obando Patiño ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓