

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-057911

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 2009, con el N° 09-057911-00000-0000, por la sociedad Abbvie INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE AZAADAMANTANO Y SUS USOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES NICOTINICOS DE ACETILCOLINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/083687 del 06 de noviembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 621 del 20 de octubre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18294, notificado por fijación en lista el 16 de octubre 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, 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° 09-057911-00007-0000 del 15 de enero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 20 que remplazan 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-057911-00007-0000 del 15 de enero de 2013, presentó división de la solicitud.

SEXTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental (Fls. 677 a 695). En el presente caso la materia reclamada en la solicitud divisional mediante escrito radicado bajo el N° 09-057911-00007-0000 del 15 de enero de 2013 (Fls. 677 a 695), en las reivindicaciones 1 a 34 se sobrepone en su totalidad con la materia modificada y destinada a la solicitud original, y al no existir una real división de materia, no es posible aceptar la solicitud divisional.

SEPTIMO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de la solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la norma aplicable.

OCTAVO: 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422

Por la cual se deniega una patente de invención

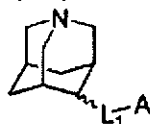
Rad. PCT/09-057911

nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

NOVENO: Que las reivindicaciones 1 a 20, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

9.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar alternativas para el tratamiento de trastornos relacionados con la función cognitiva y neurodegeneración. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I).



(I);

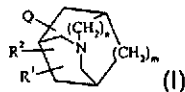
9.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de noviembre de 2006, 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	00/11001	"Muscarinic agonist and antagonist"	02/Marzo/2000
D2	5643917	"4-Aminomethyl-1-azaadamangane derived benzamides"	01/Julio/1997

El documento D1 ⁽¹⁾ divulga (Pág. 5) un compuesto de la fórmula (I).



El documento D2 ⁽²⁾ divulga (Resumen) un compuesto de la fórmula.

¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0011001A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20000302&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=0011001A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20000302&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0011001A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20000302&DB=EPODOC&locale=en_EP)

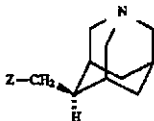
² [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5643917A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970701&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=US&NR=5643917A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970701&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5643917A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970701&DB=EPODOC&locale=en_EP)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422
Por la cual se deniega una patente de invención

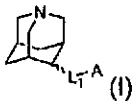
Rad. PCT/09-057911



9.3. Nivel Inventivo.

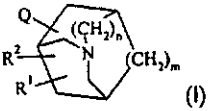
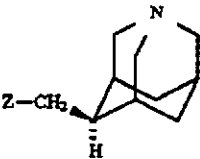
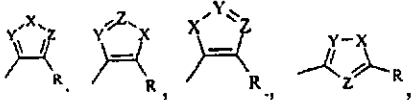
Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de 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 caracterizado porque responde a la fórmula (I)” (Pág. 10 del radicado N° 09-057911-00007-0000)



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

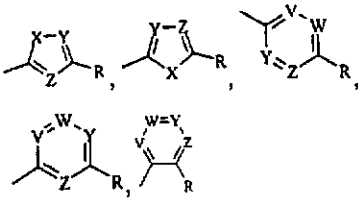
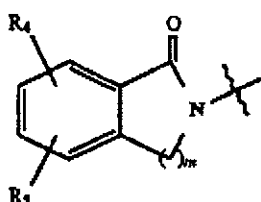
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula (I) 	Compuesto de fórmula (I) (Pág. 5) 	Compuesto de fórmula (resumen) 
L1: O o NRa. Ra: Átomo de hidrógeno o alquilo C1-4.	No menciona	Átomo de carbono (Rv. 1)
A: Ar2-L2-Ar3.	Q: 	Z: Compuesto (Rv. 1)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422
Por la cual se deniega una patente de invención

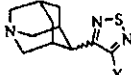
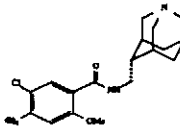
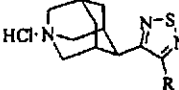
Rad. PCT/09-057911

	 V, W, T, Z: De manera independiente CH o N (Pág. 5)	
Ar2: Heteroarilo de 5 miembros que contiene al menos un heteroátomo N,O o S	R: Fenil, fenoxi, benzoil, Bencil. (Pág. 5)	No menciona
L2: Un enlace		
Ar3: Fenilo		

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 da a conocer un compuesto de fórmula (I) y sus derivados, útiles en el tratamiento de una variedad de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como el mejoramiento de la función cognitiva, los cuales presentan en su estructura un anillo aza-cíclico de 10 miembros, sustituido con un grupo NH el cual enlaza a un compuesto arilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, como se muestra en la tabla anterior, el cual se encuentra sustituido con el compuesto R que corresponde a un compuesto aromático seleccionado de fenil, fenoxi, benzoil, bencilo (Pág. 5).

Por su parte el documento D2 da a conocer compuestos de aza-adamantano y sus derivados, útiles en el tratamiento de enfermedades cognitivas y otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, los cuales presentan en su estructura un anillo aza-adamantano sustituido con un grupo CH2-Z, en donde el grupo Z corresponde a un anillo aromático bicíclico sustituido con un heteroátomo tipo nitrógeno (Resumen; Rv. 1).

Adicionalmente, los documentos D1 y D2 presentan los siguientes ejemplos específicos que presentan cercanía estructural con los compuestos de la invención:

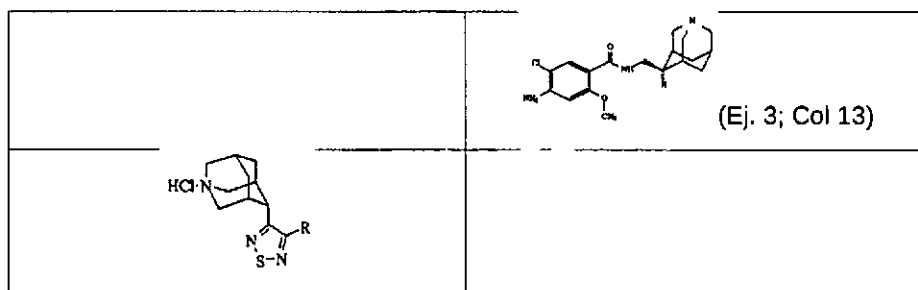
Documento D1 (Pág. 12)	Documento D2
	 (Ej 2; Col. 12)
	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-057911



La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en la sustitución en la posición 4 sobre el anillo de aza-adamantano de un grupo tipo L1-A, que según los compuestos específicos corresponde a 4-[5-(1H-indol-5/6-il)piridin-3-iloxi] y 4-[5-(1-benzofuran-5-il)piridin-3-iloxi].

Las diferencias entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en el documento D2 consisten en la presencia del radical L1 que corresponde a un átomo de oxígeno y en el sustituyente A el cual corresponde a un anillo de fenilo.

El hecho de incluir sustituciones sobre el anillo de aza-adamantano de tipo L1-A, en donde L1 representa un átomo de oxígeno o un grupo NRa y en donde A es un fenilo no evidencia un efecto inesperado o sorprendente asociado a la obtención de compuestos derivados de aza-adamantano sustituidos ni a su actividad terapéutica frente al tratamiento de trastornos relacionados con la función cognitiva y neurodegeneración.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo diseñar compuestos alternativos útiles en el tratamiento de trastornos relacionados con la función cognitiva y neurodegeneración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 dan a conocer compuestos útiles en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, relacionadas con el sistema nervioso central que presentan en su estructura un compuesto de aza-adamantano sustituido, una persona versada en la materia, tendría la motivación de realizar sustituciones sobre el anillo de aza-adamantano, con la expectativa razonable de obtener compuestos derivados que conserven la actividad terapéutica asociada al núcleo farmacofórico de la molécula. Y dado que no hay evidencia de una variación inesperada en su actividad, de acuerdo a lo divulgado en el estado de la técnica, este Despacho considera que la materia reclamada no es inventiva. Adicionalmente, la presente solicitud no proporciona datos de actividad que permitan evidenciar un efecto técnico superior respecto con las enseñanzas del estado de la técnica. Por lo anterior se concluye que la materia reclamada no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

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: Rechazar la división de la solicitud presentada mediante escrito radicado bajo N° 09-057911-00007-0000 del 15 de enero de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "DERIVADOS DE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38422

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-057911

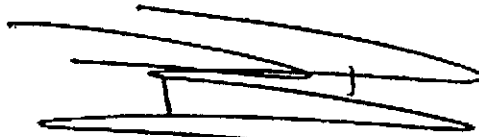
AZAADAMANTANO Y SUS USOS COMO LIGANDOS DE LOS RECEPTORES NICOTINICOS DE ACETILCOLINA".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad AbbVie Inc., 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 27 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

info@castellanosyco.co

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltran ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓