

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1893

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

Por la cual se deniega una Patente de Invención

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 7 de junio de 2018, con el N° NC2018/0005871, por RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS DERIVADOS DE ARIL O HETEROARIL-PIRAZOL-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2016/065808 del 9 de diciembre de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 832 el 10 de julio de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5665, notificado el 21 de mayo de 2020, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0012428 el 5 de octubre de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 19 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 a 19 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0012428 del 5 de octubre de 2020, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar compuestos derivados de fluoro fenil pirazol carboxamido como antagonistas del receptor de la apelina (APJ) y por

Resolución N° 1893

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

tanto adecuados contra patologías cardiovasculares, diabetes, asma, inflamación, enfermedad hepática, entre otras.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto representado por la fórmula I y composiciones farmacéuticas que los comprenden.

6.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.*

Las reivindicaciones presentan la siguiente observación:

- La reivindicación 1 y sus dependientes no son concisas porque los grupos A, R2, R4 y R5 principalmente, no fueron restringidos a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados y que se encuentren sustentados en la descripción.

6.3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de diciembre de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Estado de la técnica				Estado de la técnica en trámite ante la SIC	
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D2	NC2016/0004908	“Compuestos derivados de 1-fenil-5-(2,6-dialcoxifenil)pirazol-3-carboxamida”	N/A	1 de diciembre de 2016	6 de junio de 2014

El documento D2¹ divulga compuestos de fórmula I, que tienen actividad como agonistas del receptor de apelina (APJ) y composiciones farmacéuticas que los contienen (Resumen, Pág. 1, lín. 10-11; Reivindicaciones 1, 4, 12).

6.4. Novedad (Art. 16 Decisión 486)

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.*

¹[https:// sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637426055214218399](https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637426055214218399)

Resolución N° 1893

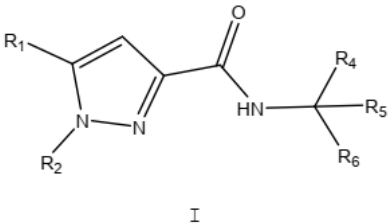
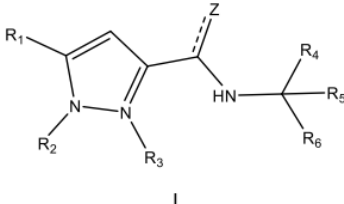
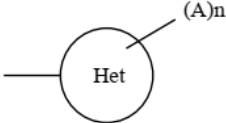
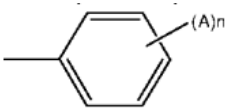
Ref. Expediente N° NC2018/0005871

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, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un compuesto representado por la Fórmula (I) (...)” (Radicado N° NC2020/0012428 de 5 de octubre de 2020).

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 documento D2 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Un compuesto de fórmula general (I): 	Un compuesto de fórmula (I): (Resumen, Pág. 1, lín. 10-11; Reivindicaciones 1, 4, 12)  Z es O (Reivindicación 1)
R1:  Het es un grupo arilo C ₆ monocíclico o un grupo heteroarilo de 5 a 7 miembros monocíclico A es: alquilo C ₁₋₈ sustituido con flúor, alcoxi C ₁₋₈ sustituido con flúor, alqueno C ₂₋₈ sustituido con flúor, alquino C ₃₋₈ sustituido con flúor, cicloalquilo C ₃₋₈ sustituido con flúor, -CF ₃ , -CN, halógeno, -SF ₅ n es 1 o 2 En donde un primer sustituyente A se encuentra en la posición <i>orto</i> respecto del punto de unión del anillo de pirazol representado.	R1 es:  A es: alcoxi C ₁₋₈ , halógeno Donde el primer A está sustituido en posición <i>orto</i> con respecto al punto de enlace del grupo pirazol. n es 1,2 o 4. (Reivindicación 1). A es independientemente alcoxi C ₁ , flúor (Reivindicación 4).
R2 es: alquilo C ₃₋₈ , alquil C ₁₋₈ (cicloalquilo C ₃₋₈), cicloalquilo C ₃₋₈ , o heteroarilo sustituido	R2 es: alquilo C ₁₋₈ , alquil C ₂₋₈ (cicloalquilo C ₃₋₈), cicloalquilo C ₃₋₈ (Reivindicación 1).
R4 es: alquilo C ₁₋₈ , alquil C ₁₋₈ (arilo), alquil C ₁₋₈ (cicloalquilo C ₃₋₈),	R4 es: alquilo C ₂₋₈ , alquil C ₂₋₈ (arilo C ₅₋₁₂), alquil C ₁₋₈ (cicloalquilo C ₃₋₈),

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

alquil C1-8-heteroarilo, o —(CH2)xNR7R8 sustituido	alquil C1-8-heteroarilo de 5 a 7 miembros, o —(CH2)xNR7R8 sustituido (Reivindicación 1)
R5 es: —CONR7R8, donde R7 y R8 son H	R5 es: —CONR7R8, donde R7 y R8 son H (Reivindicación 1)
R6 es: H	R6 es: H (Reivindicación 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 no son nuevas porque sus características estructurales habían sido divulgadas previamente en el documento D2 que menciona compuestos de fórmula I, que tienen actividad como agonistas del receptor de apelina (APJ) (Resumen, Pág. 1, lín. 10-11; Reivindicación 1).

Adicionalmente, el documento D2 menciona composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos de fórmula I (Reivindicación 12).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 18 así como la reivindicación 19 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que “(...) La nueva reivindicación 1 define ahora un compuesto representado por la fórmula I. Dicha nueva reivindicación encuentra soporte en la reivindicación 1 original, así como en el párrafo [0008] de la solicitud PCT original publicada. La nueva reivindicación 1 ha limitado el número de sustituyentes y ha definido ampliamente las opciones posibles para dichos sustituyentes especificando claramente, el número de átomos de cada sustituyente y el número y tipo de heteroátomos que hace parte de cada grupo funcional en las distintas sustituciones mencionadas (...)”.

Contrario a lo indicado por el solicitante, las modificaciones realizadas a la reivindicación 1 así como a sus dependientes aún continúan sin dar cumplimiento a lo dictado por el artículo 30 de la D 486, en cuanto a claridad y concisión; los grupos A, R2, R4 y R5 principalmente, no fueron restringidos a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados y que se encuentren sustentados en la descripción.

En relación con el examen de patentabilidad, el solicitante señala lo siguiente: “(...) la presente invención se ha limitado a una generalización razonable de los compuestos 423 y 551 preferidos descritos y ejemplificados en la solicitud originalmente presentada. Así los sustituyentes ahora descritos en la nueva reivindicación 1 van dirigidos a la protección de dichos compuestos preferidos, 423 y 551 (...)”

Se reitera que las restricciones realizadas a la reivindicación 1 fueron mínimas, por lo que el documento D2 aún continúa afectando la novedad del compuesto y composiciones farmacéuticas reivindicadas; tal como se observó en el análisis de Novedad, se observó que hay compuestos de la reivindicación 1 que ya habían sido divulgados en D2, por lo que se confirma que la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad. De otro lado, se aclara que contrario a lo que indica el solicitante, los compuestos específicos 423 y 551 (Descripción, pág. 204 y 217) si bien están dentro de los significados dados para el compuesto de fórmula I de la reivindicación

Resolución N° 1893

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

independiente, realmente no representan la generalidad del tipo de compuestos representados por la fórmula I.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0012428 el 5 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

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,

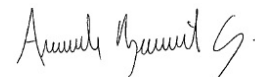
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, 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 25 de enero de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.01.25
12:00:51 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

