

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066630

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 4976 del 19 de febrero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación denominada "NOVEDOSOS DERIVADOS DE 1,3-DIHIDRO-5-ISOBENZOFURANCARBONITRILO COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS", con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de abril de 2013 con el No. 10-066630-00014 -0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LAFRANCOL S.A.S., en calidad de opositora en este trámite administrativo, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto en la Resolución objeto del presente recurso, puesto que no comparte el que la invención de esta solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad y afirma que tanto solicitante como este Despacho cometen un error al indicar que la oposición presentada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente para desvirtuar la patentabilidad, porque a su parecer los 6 documentos presentados (5 patentes y 1 libro) en su escrito de oposición sí afectan los requisitos de patentabilidad de la invención e indica la necesidad de un análisis más profundo de cada documento por parte de este Oficina, ya que afirma que allí se revela materia muy similar y adicionalmente que se pretende proteger combinaciones farmacéuticas que en su parecer no se pueden considerar como invención.

Finalmente, refiere la existencia de documentos del estado del arte que afectan la novedad y nivel inventivo de la solicitud y para ello allega copia de la opinión escrita de la autoridad de búsqueda internacional de la solicitud WO2009/057974.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Sea lo primero manifestar que en este caso para efectos del examen de patentabilidad se tuvieron en cuenta la totalidad de los documentos señalados por el opositor en su escrito inicial, dado que las patentes DE2657013 y US4136193 divulgan compuestos, composiciones y métodos para la elaboración

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066630

antidepresivos derivados de los 1-dimetilaminopropil-1-fenil ftalanos y las patentes EP 0347066, US 4943590 y USRE34712 dan a conocer dos nuevos enantiómeros del compuesto citalopram y un método para la resolución de un racemato del compuesto en los isómeros individuales. Este Despacho aclara a la sociedad opositora que si bien es cierto el compuesto citalopram afectaba el requisito de novedad de la solicitud inicial, la modificación efectuada al capítulo reivindicatorio trajo consigo una restricción a la materia reclamada al excluir el compuesto referido en las 5 patentes y de esta manera cumplió con el requisito de novedad.

Por su parte, en referencia a lo señalado tanto en el reporte de búsqueda internacional como en la opinión escrita de la autoridad de búsqueda internacional y los documentos citados allí, que en resumen divulgan derivados de la N,N-dimetil-2-(1-fenil-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-il)alquilamina y de la 1-[2-(1-fenil-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-il)alquil]pirrolidina o piperidina, útiles como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e incluso en la disfunción eréctil, los cuales afectarían la patentabilidad de la solicitud, es importante señalar que los datos experimentales muestran que los 65 ejemplos de la solicitud presentan una actividad inhibitoria de la eyaculación inesperadamente superior al compuesto citalopram, lo anterior, a pesar de su cercanía estructural.

Por lo anterior, una persona normalmente versada en la materia concluiría sin dificultad, a la luz de estado de la técnica citado, que los compuestos de la solicitud estructuralmente más cercanos al citalopram deberían presentar una actividad inhibitoria equiparable¹, sin embargo y como lo ejemplifican los compuestos 1, 12 y 22 esta modificación permite obtener compuestos extremadamente potentes como inhibidores de la eyaculación en ratas macho Wistar, hasta el punto de que entre el 44,5-57.2% de los animales evaluados superan el tiempo límite de 30 minutos del estudio sin presentar el evento, entre tanto, todos los animales a los que se les administró el citalopram presentaron el efecto antes de 18,7 minutos, siendo el promedio 12,9 minutos. Es decir, los compuestos de la invención presentan un efecto técnico inesperado frente al compuesto citalopram a pesar de su estrecha cercanía estructural, por lo cual la materia de la solicitud tiene nivel inventivo.

Finalmente, contrario a la afirmación del opositor, las combinaciones farmacéuticas son un producto y, por lo tanto, se consideran materia patentable.

En ese orden de ideas, se reitera que el objeto reivindicado cumple con los requisitos de patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

¹ (Los compuestos 1,12 y 22 de la invención se diferencian estructuralmente del citalopram porque el átomo flúor en la posición 4 del grupo fenilo es sustituido por un grupo metoxilo, hidrógeno o metilo respectivamente.)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43890

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-066630

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 4976 del 19 de febrero de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad opositora LAFRANCOL S.A.S. y a la sociedad solicitante DONG-A PHARMACEUTICAL CO. LTD., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com;

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓