

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42216

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-159483

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 Resolución No. 1781 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio **concedió patente de invención** a la creación denominada "NUEVOS DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA PDE10A", 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 12 de marzo de 2013 con el No. 10-159483-00009-0000, 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 el 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 13 documentos presentados (12 patentes y 1 libro) en su escrito de oposición si 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 del reporte de búsqueda internacional de la solicitud WO2009/152825.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42216

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-159483

tuvieron en cuenta la totalidad de los documentos señalados por el opositor en su escrito y los cuales de manera general refieren compuestos, composiciones y procedimientos relacionados con agentes antipsicóticos como risperidona, quetiapina, haloperidol, clozapina, ziprasidona dado que las anterioridades EP196132 y US4804663 revelan composiciones que contienen risperidona y sales farmacéuticamente aceptables. De forma análoga, las patentes EP240228 y US 4879288 enseñan la quetiapina y sus sales específicas como la hemifumarato y su uso como una nueva dibenzotiazepina antipsicótica.

Por otra parte, las patentes BE 5777977 y US3438991 enseñan derivados 1-aroilalquil-4-arilpiperidin-4-ol y aroilalquil arilhidroxipirrolidinas y arilhidroxipiperidinas como analgésicos, antipiréticos y antiespasmódicos incluido el haloperidol y la patente GB 895309 refiere un método de elaboración para el haloperidol y análogos.

Finalmente, las patentes FR 1334944, US 3539573, NL 293201 describen diversos métodos de preparación de la 5-dibenzo-[b,e][1,4]-diazepinas incluida la clozapina y las patentes EP 0281309 y US 4831031 describen en detalle un proceso de elaboración del clorhidrato de Ziprasidona.

Como queda en evidencia, ni el campo técnico ni el problema técnico objetivo de las patentes relacionadas por el opositor tiene relación directa con la invención y difieren de manera clara del objeto de la misma, dado que la invención proporciona nuevos inhibidores selectivos de la enzima PDE10A junto con sus composiciones y no nuevos antipsicóticos (como son todos los principios activos de las patentes señaladas). Por lo tanto, no existe soporte técnico para afirmar o inferir que era posible obtener compuestos y/o composiciones de inhibidores de selectivos de la enzima PDE10A a partir de Risperidona, Quetiapina, Haloperidol, Clozapina y Ziprasidona concluyendo que la existencia de estos principios activos no afecta la patentabilidad de la solicitud porque no divulgan el compuesto reclamado o sugieren inhibidores de selectivos de la enzima PDE10A relacionados estructuralmente con la invención y como lo refiere el informe preliminar de patentabilidad de la solicitud WO2009/152825, donde se manifiesta que no fue hallados documentos que afectaran la patentabilidad de la solicitud.

Finalmente, se le informa a la sociedad opositora que contrario a su afirmación 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42216

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/10-159483

patentabilidad, por lo tanto no hay lugar a revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

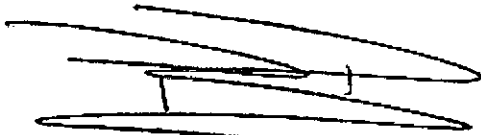
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No 1781 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se concedió una patente de invención.

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
TITO NOÉ PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com;

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✍
Revisó: Andres Casas Santofimio ✍
Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✍
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✍