



No. 10-159483- -00009-0000

Fecha: 2013-03-12 15:49:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. PCT/10-159483

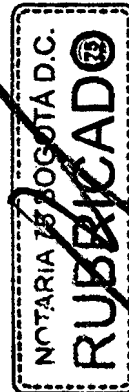
TÍTULO SOLICITADO: "NUEVOS DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA PDE10A"

PUBLICACIÓN: Gaceta 632 del 20/09/2011, N° de publicación 1263.

SOLICITANTE: H. LUNDBECK A/S

APODERADO: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

TRÁMITE: Recurso de Reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución 1781 de enero 28 de 2013 por la cual se concede una patente de invención tramitada bajo el número de expediente PCT/10-159483



TITO NOÉ PARRA MURILLO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, reconocido apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.S. en el asunto de la referencia, de manera respetuosa, y dentro de los términos de ley, presento Recurso de Reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 1781 de enero 28 de 2013 por la cual se concedió a la solicitud PCT/10-159483 el privilegio de patente de invención.

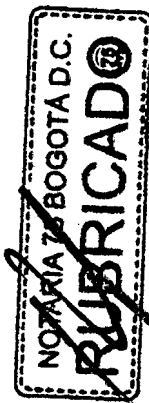
I. PETICIÓN

Sírvase, Señor Superintendente, reponer íntegramente la Resolución 1781 de enero 28 de 2013, por la cual se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el privilegio de patente solicitado en el expediente de la referencia, y en su remplazo emitir otra que, con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de observación y en el presente escrito, declare fundada dicha oposición y niegue el privilegio de patente mencionado,

procediendo luego al definitivo archivo del expediente en cuestión.

II. ARGUMENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA CONCESIÓN Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La Resolución 1781 de enero 28 de 2013, que concede el privilegio de patente de invención solicitado para el capítulo reivindicatorio del expediente 10-159483 titulado “**Nuevos derivados de Fenilimidazol como inhibidores de la Enzima PDE10A**”, viola flagrantemente la Decisión 486 si se tiene en cuenta que existían motivos suficientes para afectar los requisitos de novedad y nivel inventivo de la solicitud en mención. Es evidente que el solicitante y la Resolución cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio, declarándola infundada por cuanto, al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a métodos de tratamiento y combinaciones de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de aplicación industrial y nivel inventivo, respectivamente, éstos mismos indispensables para acceder a cualquier beneficio patentario.



Así las cosas, me permito reiterar que la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación, por lo cual, basado en lo siguiente, solicito respetuosamente a ese Despacho dar análisis completo y a cabalidad sobre los siguientes documentos, los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención, toda vez que develan de manera expresa y sucinta lo que se pretende proteger en la presente solicitud.

Dicho así, me permito manifestar que agentes tales como Risperidona, Quetiapina, Haloperidol, Clozapina, Ziprasidona, entre otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos:

- EP 196132
- US 4804663
- EP 240228
- US 4879288
- BE 577977

GB 895309

US 3438991

FR 1334944

- NL 293201

- US 3539573

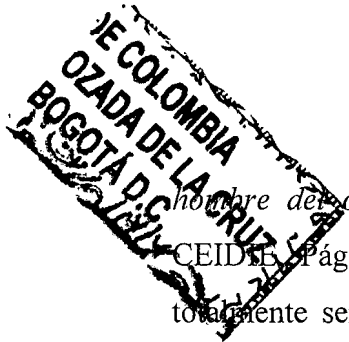
- EP 281309

- US 4831031

Así como resulta imprescindible manifestar que los anteriores documentos deben ser analizados a profundidad y cabalidad para así determinar finalmente si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que en nuestra opinión se revelan materias muy similares, también es necesario reiterar que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones. Es claro que una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por los seres humanos y satisfacer sus necesidades concretas. De igual modo, como ya se mencionó, según los parámetros de la Decisión 486 y normas concordantes, serán patentables las invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No obstante, puede observarse que la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios. Por lo tanto, se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención.

Y sobre el particular, es imprescindible señalar que un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia, cosa que sucede en el presente caso. En palabras del Doctor Carlos Correa, *"El efecto sinérgico entre dos o más drogas se puede considerar un "descubrimiento" y no una "invención", dado que la sinergia ocurre en el cuerpo y se descubre a través de ensayos clínicos. Asimismo, cabe destacar que, en algunos casos, las reivindicaciones de combinaciones pueden equivaler, en términos prácticos, a reivindicaciones sobre tratamientos médicos (cuya patentabilidad está excluida en la mayoría de los países), cuando sólo brindan un método para administrar una combinación de drogas conocidas. Asimismo, la combinación de drogas para evitar la resistencia particular a una de ellas es una práctica normal en el desarrollo farmacéutico y, por lo general, es evidente para el*





4

nombre del oficio de nivel medio" (Pautas para el examen de patentes farmacéuticas, CEIDE, Pág. 8). En estos términos, está claro que nos encontramos frente a un tema totalmente sensible que merece toda la evaluación por cuanto las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente.

Y en caso que ese Despacho decidiera insistir en el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de patente, me permito allegar copia del International Search Report, documento en el cual se resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equívocos, que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito.

En este sentido, reitero con el debido respeto la necesidad de analizar a profundidad los requisitos de novedad y nivel inventivo para así determinar si la presente solicitud es merecedora de concesión de privilegio de patente.

ANEXOS

- 1- International Search Report de la equivalente internacional WO 2009/152825

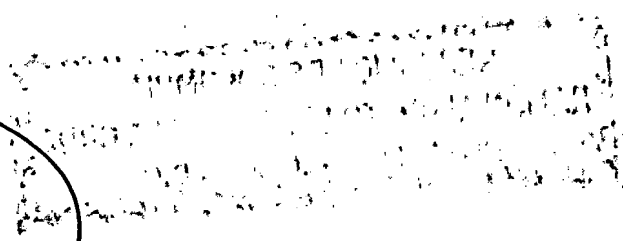
En subsidio apelo.

Señor Superintendente,

TITO NOÉ PARRA MURILLO

C.C. 79.579.680 de Bogotá

T.P. 71168 del C. S de la J.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

Presentación Personal
Reconocimiento Contenido, Firma y Huella

12 MAR. 2013

Doy fe que este documento fue presentado
personalmente por quien se identificó como

con

quien declaro, que reconoce
contenido, firma y huella



Autorizo reconocimiento

M. CORREA M
2013442778

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMÓN ALBERTO LOZADA DE LA CRUZ
NOTARIA 75 - BOGOTÁ D.C.

H. C. Salazar

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference 641-WO-PCT	FOR FURTHER ACTION see Form PCT/ISA/220 as well as, where applicable, item 5 below.	
International application No. PCT/DK2009/050134	International filing date (day/month/year) 19/06/2009	(Earliest) Priority Date (day/month/year) 20/06/2008
Applicant H. LUNDBECK A/S		

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 5 sheets.

☒ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of:

- ☒ the international application in the language in which it was filed
☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b))

b. ☐ This international search report has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43.6b/s(a)).

c. ☐ With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, see Box No. I.

2. ☐ **Certain claims were found unsearchable** (See Box No. II).

3. ☐ **Unity of invention is lacking** (see Box No III)

4. With regard to the title,

- ☒ the text is approved as submitted by the applicant
☐ the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

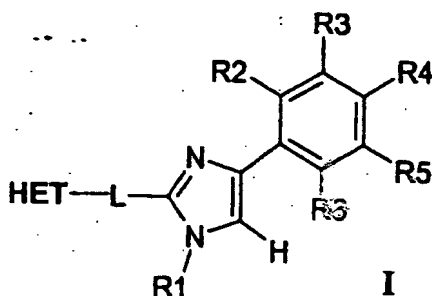
- ☐ the text is approved as submitted by the applicant
☒ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority

6. With regard to the drawings,

- a. the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. _____
☐ as suggested by the applicant
☐ as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure
☐ as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention
- b. ☐ none of the figures is to be published with the abstract

Box No. IV Text of the abstract (Continuation of item 5 of the first sheet)

This invention is directed to compounds, which are PDE10A enzyme inhibitors. The invention provides a pharmaceutical composition comprising a therapeutically effective amount of a compound of the invention and a pharmaceutically acceptable carrier. The present invention also provides processes for the preparation of the compounds of formula I. The present invention further provides a method of treating a subject suffering from a neurodegenerative disorder comprising administering to the subject a therapeutically effective amount of a compound of formula I. The present invention also provides a method of treating a subject suffering from a drug addiction comprising administering to the subject a therapeutically effective amount of a compound of formula I. The present invention further provides a method of treating a subject suffering from a psychiatric disorder comprising administering to the subject a therapeutically effective amount of a compound of formula I.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/DK2009/050134

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. C07D403/12 C07D487/04 A61K31/519 A61K31/4353 A61K31/4184
A61P25/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC.

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, BEILSTEIN Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2007/098169 A (AMGEN INC [US]; MEMORY PHARMACEUTICALS CORPORT [US]; ARRINGTON MARK P) 30 August 2007 (2007-08-30) claims 1,26	1-30
A	WO 2006/070284 A (PFIZER PROD INC [US]; CHAPPIE THOMAS ALLEN [US]; HUMPHREY JOHN MICHAEL) 6 July 2006 (2006-07-06) page 34, line 7 - line 8; claim 1	1-30
A	WO 2005/082883 A (PFIZER PROD INC [US]; ALLEN MARTIN PATRICK [US]; CHAPPIE THOMAS ALLEN) 9 September 2005 (2005-09-09) cited in the application claims 1,13	1-30

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 August 2009

Date of mailing of the international search report

02/09/2009

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bakboord, Joan

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/DK2009/050134

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KEHLER J ET AL: "The potential therapeutic use of phosphodiesterase 10 inhibitors" EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, INFORMA HEALTHCARE, GB, vol. 17, no. 2, 1 February 2007 (2007-02-01), pages 147-158, XP002529529 ISSN: 1354-3776 cited in the application figures 3-6	1-30
A	WO 2005/003129 A (ALTANA PHARMA AG [DE]; VENNEMANN MATTHIAS [DE]; BAER THOMAS [DE]; BRAU) 13 January 2005 (2005-01-13) cited in the application page 90, paragraph 2; claim 1	1-30

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/DK2009/050134

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2007098169 A	30-08-2007	AU 2007217750 A1	30-08-2007
		CA 2643963 A1	30-08-2007
		EP 1991530 A1	19-11-2008
		US 2007265256 A1	15-11-2007
WO 2006070284 A	06-07-2006	AR 055298 A1	15-08-2007
		AU 2005321015 A1	06-07-2006
		BR PI0519760 A2	10-03-2009
		CA 2594251 A1	06-07-2006
		CN 101087778 A	12-12-2007
		EA 200701118 A1	28-12-2007
		EP 1838702 A1	03-10-2007
		JP 2008526726 T	24-07-2008
		KR 20070086841 A	27-08-2007
		NL 1030819 C2	04-01-2007
		NL 1030819 A1	03-07-2006
		UY 29317 A1	31-07-2006
WO 2005082883 A	09-09-2005	AR 047682 A1	01-02-2006
		BR PI0507839 A	08-05-2007
		CA 2556413 A1	09-09-2005
		EP 1723134 A2	22-11-2006
		JP 2007523152 T	16-08-2007
		NL 1028321 C2	23-05-2006
		NL 1028321 A1	19-08-2005
		PA 8624101 A1	25-11-2005
		UY 28750 A1	30-09-2005
WO 2005003129 A	13-01-2005	AU 2004253690 A1	13-01-2005
		AU 2004253694 A1	13-01-2005
		BR PI0411897 A	29-08-2006
		CA 2530316 A1	13-01-2005
		CA 2530317 A1	13-01-2005
		CN 1809564 A	26-07-2006
		CN 1809565 A	26-07-2006
		WO 2005003130 A1	13-01-2005
		IS 8238 A	18-01-2006
		JP 2009513494 T	02-04-2009
		JP 2009513495 T	02-04-2009
		KR 20060030483 A	10-04-2006
		MX PA05013553 A	09-03-2006
		MX PA05013822 A	28-02-2006
		US 2006148840 A1	06-07-2006
		US 2006148838 A1	06-07-2006
		ZA 200509265 A	25-10-2006
		ZA 200509267 A	30-08-2006