

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 17672
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-008673

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 48673 del 15 de septiembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR O TRATAR DOLOR NÚEROPÁTICO Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA", con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad, por tratarse de una composición que se encuentra comprendida en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de septiembre de 2010, con el número 03 008673 00021 - 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Considera la recurrente que la resolución impugnada va en contra de lo preceptuado en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486, toda vez que, con base en lo divulgado en la anterioridad D1, no concede el privilegio de patente debido a la ausencia de novedad de la solicitud estudiada.

Sobre lo anterior, la recurrente menciona que la evaluación de novedad realizada por esta Oficina no fue acertada debido a que "el análisis de la característica técnica específica de la conformación estructural espacial de la molécula de fórmula (I), no fue tomada en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, limitándose tan solo (sic) a afirmar que la invención carece de novedad por el simple hecho que D1 reporta la estructura química plana de la fórmula Markush que corresponde a la molécula en cuestión" (subrayado original).

De igual forma, la recurrente afirma que "D1 hace referencia a compuestos simétricos, es decir, compuestos donde el carbono abajo señalado, tiene dos grupos **idénticos, en este caso, los dos átomos de hidrógeno** [...] la modalidad preferida y señalada en D1 son compuestos en donde el carbono unido al anillo fenílico es un carbono simétrico porque dos de sus grupos son iguales. Por el contrario, menciona la recurrente, la solicitud denegada "muestra que el componente principal de las composiciones farmacéuticas, es un compuesto de fórmula (I) **donde el carbono ubicado en la misma posición es un carbono asimétrico**" (negrita y subrayado original)". Concluye su argumento mencionando

ju 17672

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1767.2

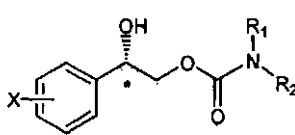
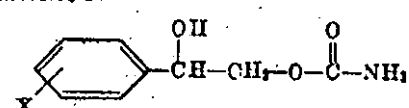
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-008673

Así pues, la estructura que corresponde a la molécula de la solicitud D1 (a) (Fl. 150, columna 2, líneas 5-8) afecta la novedad de la solicitud, puesto que la misma es una característica técnica esencial de la composición a proteger.

En relación con los argumentos de la solicitante, respecto a que D1 se encuentra dirigido a algunos compuestos de carbamato y a un método para el tratamiento del sistema nervioso central y que D1 hace referencia a compuestos simétricos, esta Oficina determina que si bien es cierto que D1 se encuentra encaminada a ciertos compuestos de carbamato y a un método para el tratamiento del sistema nervioso central, dicha anterioridad también hace referencia a compuestos planos. En este sentido, y como bien lo reconoce el solicitante en sus respuestas (Fl. 210 y 237), D1 igualmente enseña compuestos asimétricos (o con un carbono quiral (columna 2, líneas 5 a 8 y 62 a 65; Fl.150), por lo tanto no es correcta la afirmación de la solicitante en lo referido a que D1 no hace ninguna alusión a que los compuestos allí señalados puedan ser compuestos de naturaleza asimétrica. Por lo anterior, se ratifica que el documento D1 sí afecta la novedad de la composición reivindicada en la solicitud denegada.

Con relación a que los compuestos de fórmula (I) de la solicitud denegada no se encontraban divulgados en el estado de la técnica, esta Oficina advierte que no le asiste la razón a la recurrente toda vez que, tal y como se evidenció a través el análisis de patentabilidad efectuado a la solicitud negada (Fls. 156 y 221), la anterioridad D1 sí afecta la novedad de la solicitud, debido a que enseña las características técnicas esenciales de la composición que se desea proteger a través del capítulo reivindicatorio, esto es:

SOLICITUD DENEGADA	D1
Composición que comprende un enantiómero de fórmula (I),  Formula (I) Y un portador farmacéuticamente aceptable.	Composiciones farmacéuticas que comprenden todos los ortoclorobencil carbamatos.  Y vehículos farmacéuticamente aceptables (columna 2, líneas 5 a 8; Fl. 150 y columna 6, ejemplo 8, líneas 40 a 68; Fl. 152).

Así las cosas, los compuestos de D1 no distan de los compuestos revelados en la solicitud en estudio, toda vez que no hay diferencia entre el compuesto de la composición de la solicitud y el compuesto enseñado por D1. Además, la diferencia que el solicitante está argumentando, la cual es que la presente invención muestra un grupo hidroxilo y un hidrógeno sobre dicho carbono quiral y no un grupo alquílico, no corresponde con el compuesto que sí afecta la novedad de la solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1767,2

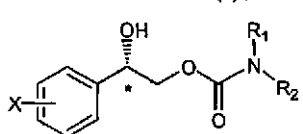
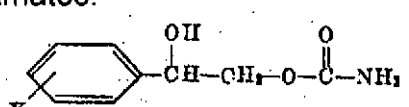
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-008673

Así pues, la estructura que corresponde a la molécula de la solicitud D1 (a) (Fl. 150, columna 2, líneas 5-8) afecta la novedad de la solicitud, puesto que la misma es una característica técnica esencial de la composición a proteger.

En relación con los argumentos de la solicitante, respecto a que D1 se encuentra dirigido a algunos compuestos de carbamato y a un método para el tratamiento del sistema nervioso central y que D1 hace referencia a compuestos simétricos, esta Oficina determina que si bien es cierto que D1 se encuentra encaminada a ciertos compuestos de carbamato y a un método para el tratamiento del sistema nervioso central, dicha anterioridad también hace referencia a compuestos planos. En este sentido, y como bien lo reconoce el solicitante en sus respuestas (Fl. 210 y 237), D1 igualmente enseña compuestos asimétricos (o con un carbono quiral (columna 2, líneas 5 a 8 y 62 a 65; Fl.150), por lo tanto no es correcta la afirmación de la solicitante en lo referido a que D1 no hace ninguna alusión a que los compuestos allí señalados puedan ser compuestos de naturaleza asimétrica. Por lo anterior, se ratifica que el documento D1 sí afecta la novedad de la composición reivindicada en la solicitud denegada.

Con relación a que los compuestos de fórmula (I) de la solicitud denegada no se encontraban divulgados en el estado de la técnica, esta Oficina advierte que no le asiste la razón a la recurrente toda vez que, tal y como se evidenció a través el análisis de patentabilidad efectuado a la solicitud negada (Fls. 156 y 221), la anterioridad D1 sí afecta la novedad de la solicitud, debido a que enseña las características técnicas esenciales de la composición que se desea proteger a través del capítulo reivindicatorio, esto es:

SOLICITUD DENEGADA	D1
Composición que comprende un enantiómero de fórmula (I),  Formula (I) Y un portador farmacéuticamente aceptable.	Composiciones farmacéuticas que comprenden todos los ortoclorobencil carbamatos.  Y vehículos farmacéuticamente aceptables (columna 2, líneas 5 a 8; Fl. 150 y columna 6, ejemplo 8, líneas 40 a 68; Fl. 152).

Así las cosas, los compuestos de D1 no distan de los compuestos revelados en la solicitud en estudio, toda vez que no hay diferencia entre el compuesto de la composición de la solicitud y el compuesto enseñado por D1. Además, la diferencia que el solicitante está argumentando, la cual es que la presente invención muestra un grupo hidroxilo y un hidrógeno sobre dicho carbono quiral y no un grupo alquílico, no corresponde con el compuesto que sí afecta la novedad de la solicitud.

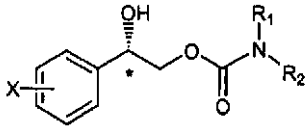
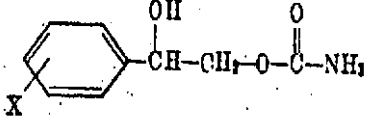
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17672

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-008673

debido a que es un compuesto que no sólo presenta un carbono quiral o asimétrico, sino que además, al realizar las sustituciones de los radicales, coincide de manera inequívoca con el de la solicitud:

SOLICITUD DENEGADA	D1
Compuesto de fórmula (I):  Formula (I) R1 y R2= Hidrógeno X= Flúor, cloro, bromo	Compuesto de fórmula:  Hidrógeno X= Halógeno (flúor, cloro y bromo) (columna 2, líneas 5-8; FL. 150).

Con respecto a que D1 no revela compuestos como los reivindicados en la solicitud negada, esta Oficina advierte que no es cierto que D1 no revele ni enseñe compuestos enantioméricos, por cuanto que en la química los enantiómeros son un tipo de estereoisómeros donde las moléculas tienen dos formas, no superponibles, y además son moléculas con uno o más centros quirales que permiten la posibilidad de que la misma fórmula química posea diferentes posiciones espaciales. De acuerdo con lo anterior, D1, tal y como el mismo solicitante lo establece, sí enseña compuestos asimétricos (o con un carbono quiral) (columna 2, líneas 5 a 8 y 62 a 65; Fl. 150), característica de los enantiómeros.

Así las cosas, la presente invención no es novedosa frente a D1, debido a que D1 sí enseña: (i) el compuesto que hace parte de la composición de la solicitud denegada y (ii) composiciones farmacéuticas del mismo (columna 2, líneas 5 a 8; Fl. 150 y columna 6, ejemplo 8, líneas 39 a 68; Fl.152).

Finalmente, se advierte a la recurrente que este Despacho sí demostró que D1 reporta la existencia de un compuesto activo que tiene un carbono quiral, debido a que D1 enseña compuestos asimétricos (o con un carbono quiral) (columna 2, líneas 5 a 8 y 62 a 65; Fl. 150). Adicionalmente, D1 también enseña las composiciones farmacéuticas de dicho compuesto asimétrico (columna 6, ejemplo 8, líneas 40-68; Fl.152).

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 1767,2

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/03-008673

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 48673 del 15 de septiembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR O TRATAR DOLOR NERVIOSO Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA".

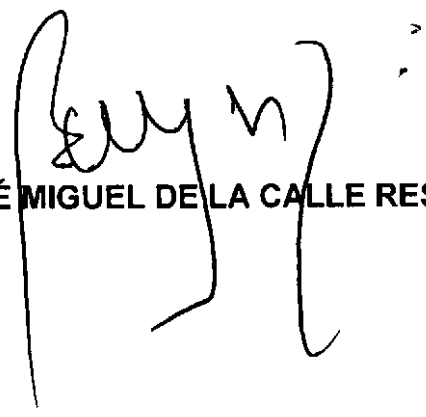
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los

30 MAR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095