I’
02 AVISO DE NOTIFICACION IflduStflayCOrnerClO
CORREOCERTIFICADO SUPERiNTENDENCIA

Radlcaciôn: 3-8613- -20-0 Fecha: 2010-09-16 08:30:37
tramlte: 11 PATENTEIVII
Events: 379 FASENACIONALH
Actpacion: 432 COMUNICACTOADM
Destinatarie DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN Folios 1

(a) (as)
MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN
ERA 11 No.86-53 PISO 6
ITA D.C.

RESOLUCION: 48673
Fecha: 15/09/2010
Expediente: 3-8673
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento: 379 FASE MACTONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuadori: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comeddamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Pis Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmirio de cinco (5) dias hÆbiles ontadosa partir del envio de la presente citaciôn, en horario tie 8:00 a.m. a 4:30 p.m. joriada continua, con elfin de notif’icarle personalmente el contenido de la resoluciOn de Ta reerencia proferida dentro del expediente tramitado con el nUmero tie radicacion citado eri at asunto.

De no haerse presente en ci tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención Be notificara\por edicto, at cual Be fijarØ por ci tØrmino tie diez (10) dias en el Centro de Documentacion e lnformacion.

Para su cmodidad el texto completo tie la resolución Be encontrarâ disponible en la pÆgina web de ta\ Entidad desde el dia hÆbll siguiente at tie su notificacion, la cual podrª ser consultada\desde un computador Con acceso a Internet, an la pÆgina wWw.sic.gov.co,con el nUrnero de\ resoluciôn a travØs de la opcion trÆmites y servicios - de carÆcter general transversal consulta actos administrativos y providencias.

En caso de iue se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Soda Centro: Camara 13 No. 27-00 pisos 3,5,7 y 10 PBX: 5870000
Al contester favor inque at nUmero do Sede CAN: Av. Camara 50 No. 26-55 mt. 2 Tel 5880070 radicacion consigna4 an el sticker Call Center 6513240, Linea 01800-910165 Web: ww.sic.gov.co e-mail: mnfosic.gov.co
Bogota DC. Colombia

’V

Clarke, Modct&C°
COLOM131A

SEfJORES
SUPERINTENDENCIA DE fNDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE SIGNOS DISTJNTIVOS

EXPEDIENTE: C T! &6J T3

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de ml firma, obrando como apoderada de la sociedad solicitante de la referenda, por el presente escrito me doy por notificada de la resolución No. L*P 3 de 5c_4m I de 2010 y en consecuencia solicito me sea entegrada copia de la aludida resolución.

Agradezco su amable atención

Cordialmente

í fly (
DILIA MARL
C.C. 41.654,88
T.P. 2O.824

RODRIGUEZ D’ALEMAN deggota

Cit 11 No. 8653 Piso 6 Tel: 6181088 Bogota

* Industria y Comercio C\ /

SUPERINTENDENCA

REPUBLICA DE COLOMBIA / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO \j

RESOLUCION No 4 4 3
Por Ia cual se deniega uria patente de invenciOn

No. PCTI03-8673

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO
n ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del articulo 31 del Decreto 1687 de 2010

CONSlDERANDO:

RIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 5 de f brero de 2003, con el Nb. 03 - 8673, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en Øu alidad de apoderada de la sociedad ORTHO - MCNEIL PHARMACEUTICAL, I C., entrô a fase nÆôional la solicitud de patentØ de invenciôn titulada COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR 0 TRATAR DOLOR EUROPATICO V DOLOR ASOCPADO CON JAQUECA DE GRUPO V IGRAISIA", que corresponde a la solicitud internacionalPCT/USO1/22322 del 16 ejulio de 2001.

GuNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la
cision 486 de la ComiSiôn de Ia Comunidad Andina, el Tratado de Cooperaciôn
materia de patentS (PCT), el reglamento y la Circular Unica de las
perintendenbia de Industria y Comercio, se ordenô publicar el extracto sin que
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

ERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrO que la
 nvención no era patentable debido a que la misma hacia referencia a ’un metodo e tratamiento para prevenir o tratar do/ores neuropaticos y do/ores asociados con
aqueca de grupo y rnigrana" y, por lo tanto, se encontraba incursa dentro de las
rohibiciones contenidas:en el articulo 20, literal d) de la Decision 486 de la
omisiOn de

la
Comunidad Andina, por tratarsede un metodo de tratamiento.

UARTO: Que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la DecisiOn 86 de la Comjsión de la Comunidad Andina, se requiriO a la solicitante mediante ficio No. 12575, notificado el 5 de octubre de 2007 y Oficio No. 6934, notificado I 19 de junto de 2009, para que se pronunciara sobre las observaciones de laridad, concisiOn y sustento realizadas al capitulo reivindicatorio y sobre las bjeciones de patentabilidad efectuadas por esta Oficina.

ro: Que mediante memorial radicado ante esta Superintendencia el 9 de
iibre de 2009, la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman presentO sustituciOn de
a su favor, la cual se encontro que reunia los requisitos legales.

1d 8 Sede Centro: Carrera 13 No 27-00 Pisos 2 5,7 y 10

Sede CAN Av. Carrera 50 No. 27-55. Interior 2 Conrrutador 5880234 Fax 5870264 Linea 9800-910165
Web www sic gov Co e-mail info@sC goV CO
Bogota DC -Colombia

0

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA OF COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No
Por Ia cuel se deniega tine patente de invenciOrt

ad. No. PCT/03-8673

EXTO: Que methante escrito radicado el 5 de Octubre de 2009, la solicitante esentó formulario ünico de correcciones y modificaciones par medio del cual rormô el cambio de nombre de la sociedad solicitante a ORTHO MC-NEIL-LNSSEN PHARMACEUTICALS INC., el cual cumpliO con los requisitos legates.

PTIMO: Que mediante escrito radicado el 28 cIa octubre de 2009, la solicitante esentó respuesta at Oficio 6934 allegando nuevo capitUlo reivindicatorio el cual s aceptado. Asi rnismo, se modificO el titulo de la invenciôn quedando: "UNA)MPOSICION QUE CONTIENE UN COMPUESTO DECARBAMATE PARA EL JLOR NEUROPATICO V EL DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA OE GRUPO MIGRAfJA".

TAVO: Que segün lo dispuesto en el artIculo 14 cIa (a Decision 486 expedida la Comision de la Comunidad Andina se otorgarÆn patentes ’’.) pare las enciones, seen de praducto o S procedimiento, en todos los campos de la no/ogia, siempre que scan nuevas, tengan nivel inventivo y seen susceptibles aplicación industrial".

NOVENO: Que (as nuevas reivindicaciones 1 a 23, contenidas en los Folios 212 a 218, no cumplen con el requisito de novedad. Lo antetior, de acuerdo con las

1. Objeto de la invenciôn

El problema planteado en Ia presente solicitud es obtener una composiciOn pare prevenir o tratar dolores neuropAticos y dolores asociados con jaqueca de grupo y migraOa.

Pare solucionar este problema tØcnico, la solicitud en estudio proporciona una

composición qua compren e enantiomero de formula (0:

OH Rj

_GfTt?-i-

N

x_

N

Formula (1)

Pagina 2 de Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2.5,7 y 10
Sede CAN Av Carrera SD No. 27-55. Interior 2. Conmutador 5860234 Fax 5870284 Linea 9800-910165
Web www.sic.gov.co e-mad info@sic gov Co
Bogota D.C. - Colombia

Indastria y Comercio <3

S U P E R I N T E N D E N C I A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLUCION NO M- 3
Par la cual so den/ega una patente do invenc/On

No. PCT/03-8673

Determinación del estado de la tecnica

.2.1. Fecha determinante para el anÆlisiscomparativo

a fecha de presentaciOn de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica rioridad es el 21 de julio de 2000, que corresponde a la solicitud norteamericana o. 60/219,657.

a fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, egün obra a folio 156 del expediente en estudio.

.2.2. Docurnntos del estado de la tØcriica

onsultadas las fuentS de información con que se cuenta, se encontrô el iguiente documento, anterior a la fecha de Ia pioridad invocada y relacioriado con i materia de la solicitud en estudio:’

No. I Documento Titulo
publicación

Dl US 3,265,728 Substituted phenethyl 9-08-1966 carbamates

9.3. Novedad

SegUn Ia dispuesto en el articulo 16 do la Decision 486:

"Una invenc/On se cons/derara nueva cuando no ostÆ comprondida on of
estado do ía tecnica

El estado de la tØcn/ca cornprendera todo lo que haya s/do accesiblo al
pub//co par una descr/pciOn escrita u oral, ut/liz ac/On. comerc/alizac/On o cualqu/er otro rnedio antes de ía fecha de presentac/On de la solicitud do patente o, an su case, de la pr(or(dad reconocida.

SOlo para el efocto do ía doterminac/On do Ia novedad, tambiOn so
cons/derara dentro del estado do ía tOcn/ca, el conten/do de una solicitud
de patente on trÆrnite ante Ia of/c/na nacional cornpotente, cuya fecha do presentaciOn a do pr/oridad fuese anterior ala fecha de presentac/On o de
prior/dad do la solicitud de patente que se estuv/ese oxarninando, s/ompre

Pagina 3 de 8 Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2,5 7 y 10
Sede CAN Av. Carrera 50 No, 27-55. Interior 2. Conmutador 5880234 Fax ’5870254 Linea 9800-910165
Web. w-ww SIC gov co e-mail ’nfo@siC QOY C
’Bogota D C - Colombia

1ndutria y Cornercio
SUPERtNTENDENCIA

REPOBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y caMERcIo

REOLUCION No H f 3
Par/a cual se deniega una patente do invencion

No. PCTI03-5673

quo di’cho canton/do ostO incluido en ía solicetud de fec/ia anterior cuando
ella so pub//quo a hubiose transcurrido el plazo prev/sto en of art/cub 40."

I Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina recientemente ha dicho sabre

;te requisito, Ia siguiente:

"of roqu/sito do novedad ox/ge quo /8 /nvonciOn no estØ comprendida on of
estado do Ia tºcn/ca, ci cual comprencie ci corejunto do conocim/entos tecnolOgicos accosib/es at pub//co antes do la fec/ia do presentaciOn de ía
solicitud de patente a, en su caso, do la prior/dad reconoc/da.

Para /a api/cac/on do este concepto, es importante que ci estud/o do/estado do /8 tØcri/ca estØ basado en las caracter/st/cas a cond/c/ones innovadoras del e’nvento.

En este sentido, of "estado dc Ia tŁcn/ca esta constituido por todo to quo antes dŁla fec/ia do prosentac/on do /a sokcetud so ha hocho accos/b/o a/pub/icc por una doscripciOn oscrita u oral, par una utifizac/On a par cualquier otro medlo, on cualqu/or lugar del mundo". Todo oflo, desde luogo, cons/derando las oxcopciones previstas en el articulo 3 do ía Dec/s/On 344.

En otras palabras, para quo una invonc/On sea novodosa so requiore quo no ostO comprondida en of estado de la tOcnica, es dec/c quo antes do Ia fecha do prosentac/On do la solic/tud do patonto 0 de ía prior/dad
reconac/da, n/ia innovac/On n//os conocim/entos tØcn/cos quo do of/a so
desprendon hayan s/do acces/bios al pUb//ca, entondienda quo /8 difus/On
do ía informaciOn quo so mono/one dobe ser detaffada y suficionte para
quo una persona vorsada en Ia mater/a puoda util/zar esa intarmac/On a fin
do oxplotar /a /nvenc/On"2.

En el presente caso, la composiciOn reivindicada carece de novedad, porque se trata de una materia conocicia y divulgada en el estado de tØcnica.

En efecto, el documento Dl ya divulgaba compuestos do fenil aiquil carbamato, los cuales corresponden a los enantiomeros reclamados tal y como so domuestra
en el siguiente,cuadro coniparativo:

1 Salvador, Jovani Carmen. Ambito de Proteccian de a Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referenda at articulado reflejado en as diversas eyes nacionales europeas. I
2 Proceso 13-JP-20,10

Pägina 4 de Sede Centro. Carrera 13 No 27-00 Pisos 2,5 7 y 10
Sede CAN Av Carrara 50 No. 27-55. Interior 2 Conrrutador 5580234 Fax: 5870284. Lines 9800-910165

Web: www.sic.gcv cc e-mail: nro'sic.gov cc
Bogota 0 C - Colombia

WN
Industria y Cornercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLUCION No
Por la cual so doniega una patente do invención

No. PCT/03-8673

CARACTERISTICAS
ESENCIALES DE LA SOLICITUD COLOMBIANA No. 03-008673

Enantiomero de formula (I):
R

Formula (I) Donde:

Ri y R2= HidrOgeno
X= FlUor, cloro, bromo y yodo

ComposiciOn que comprenden un enantiomero de formula (I),
OH
N

Formula (i)

Dl = us 3,265,728

xC?-CR-0-14-0-8-NH3 Donde:
HidrOgeno
X= HaJôgeno (flUor; cloro y bromo)

Columnas 1 a 8 del Documento

Composiciones farmaceuticas que comprende, todos los ortoclorobencil
carbamatos.

xIII_ _C1IrON1i,
urnarflVfll

en razOn a lo anterior, que se concluye que la solicitud’ no cumple con el uisito de novedad.

.4. Sobre la respuesta la solicitarite

on relaciOn a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la otificaciOn de fondo, se determinO que:

1 cuanto a la modificaciOn del titulo, esta Oficina considera que dicha odificaciOn no procede toda vez que se continua mencionando usos y metodos tratamiento, los cuales no son patentables de acuerdo con el articulo 14 y al ?ral d) del articulo 20 de la Decision 486.

’En relacion al nuevo capitulo reivindicatorio presentado par la solicitante, se debe decir que si bien fue aceptado pci esta Oficiria, el mismo sigue presentando deficiencias en cuanto a los requisitos de claridad y concisiOn contemplados en el articulo 30 de la DecisiÆn 486. Lo anterior, debido a que no se estÆ definiendo el compuesto de manera inequivoca, pues si se desea proteger una composiciOn, la misma debe estar claram!nte definida. En este caso en particular, la composiciôn
no se encuenUa definida en el capitulo descriptivo, pero si se realizan ejemplos Pagina 5 de 8 Sede Centro Carrera 13 No 27-00 PiSOS 2,5,7 Y 10
Sede CAN Av Carreraso No 27-55 Interior 2. Conmutador 5680234 Fax 5870284. Linea 9800-910165

Web. www.siC QCV co e-mail: info@sic.gov.to
Bogota 0 C ’- Colombia

1

190

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPCJBLICA DE COLOMBIA V
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -

RESOLUCION NO.1
Par /a cual se deniega una patente de invenciOn

ad. No. PCT/03-8673

de la misma. (Fl. 108 a 115).

n adiciOn a Ia anterior, el nuevo capitulo reivindicatoria prespntada no es clara ebido a que: (a) la reivindicación 1 se repite ties veces, (b) se està definiendo la omposiciOn a travØs de las reivindicaciones 4.a 6 a trÆvØs de los radicales del nantiomero de formula I(c) las reivindicaciones 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 22 y 23 buscan proteger la misma rnateria.

n relacion con la falta de novedad, a solicitante menciona que de acuerdo a to stablecido en el articulo 16 de la Decision 486 yen la jurisprudencia del Tribunal e Justicia de Ia Comunidad Andina, para que un documento anterior a la solicitud fecte el requisito de novedad, es necesarlo que to reivindicado par Ia solicitud de atente corresponda de forma total con Ia revelado en un documento o nteribridad seæalada, en otras palabras, lo que se conoce, a juicia de la olicitante, coma novedad absoluta. (Fl 209, pÆg. 3 de la respuesta presentada al ficio No. 6934)

I respecto, debe esta Oficina mencionar que difiere de lia anterior interpretaciôn, ada vez que la novedad absoluta ha sido definida par Tribunal de Justicia de la omunidad Andina en los siguientes tØrminos:

"El concepto de novedad absoluta respecto de una invenc/ón imp//ca que
para que un invonto sea nuevo y no so encuontre an of estado de la
tOcnica, no puodo haber sido conocido ni dontro do) territorfo an el quo so
so/ic/ta ía patente, ni an n/n gUn otro pals. Es /0 que so conoce como el
alcance universal de Ia novedad, pues no basta quo un invento sea nuevo
y no estØ an el estado do la tOcn/ca do un terr/torio dado, s/no que tampoco /0 estº an el resto del mundo, salvo of aæode prior/dad a que so ref/ore of
articulo 12 do la Dec/s/On 344. La novedad absolute, como criter/o para
detorminar la patentabil/dad de una /nvencion, se he yen/do abr/endo
cam/no an at Omb/to internacional. (Proceso 1 -Al-1996. Sentencia de 30 de
octubre de 1996, publicada en Gaceta OfipiaPdel Acuordo de Cartagena No
234, do 21 de aIx/I do 1997)."

Tenemos entonces, que el concepto de novedad absoluta hace referencia a que la invenciOn no haya sido divulgada, ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en algun otro pals. En ningUn caso, la novedad absoluta se refiere a Ja necesidad de que lo reivindicado por la solicitud de patente corresponda de forma total con lo revelado en un documento a anterioridad senalada.

De afro lado, afirma la solicitante que Si un determinado elemento, condicion a circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la tecnica, no

3 Proceso 51-ip-2008
Pªgina 6 de 8

"I

Sede Centro. Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2.5.7 y 10
Sede CAN Av Carrera 50 No 27.55. Interior 2 Conmutador 5880234
Fax 5570254. Linea 9500-910165
Web ww. sic gov co e-mail. info@sic goV Co Bogota D C - Colombia

fl

Industria y CornerS
SUPFRINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No

Por la cual se deniega una patente de invenciOn

No. PCT/03-8673 V

uiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer
el requisito d& novedad (Fl. 209, pâg. 3 de la respuesta presentada al Oficio No,
934). Al respecto, se dØbe decir que si bieri es ciertb lo rnencionado par la licitante, tambien Ia es que en este caso la composiciOn que se solicita proteger
o presenta un resultado desconocido que permita concluir que la solicitud’ es Dvedosa. Sabre este punta la dactrina ha canceptuado que "[u]n invento es ovedoso cuando ía re/ac/On causa efecto entre al media empleado y a/ resu/tado btenido no era conocido"1

nefecto, y coma se verifica en el punto 8.3 dq esta resolucion, se reitera que la ovedad se ye afectada por el dopumento’ Dl par cuanta el compuesto de la alicitud muestra un grupa hidraxilo y un hidrOgena, de igual manera que el ompuesto de Dl. Par Ia tanta, se abtienen compuestas coma las que el alicitante desea prateger a travØs de su capitula reivindicatoria, con la simple efinicion de radicales, tat y coma lo canfirma el siguiente cuadra camparativo:

Campuesta de la salicitud:

&H R

- . c)
0

rc.n,,ula ii)

Compuesto de Dl:

kCtJ,_04_Nff1 CH

En conclusiOn; tenienda en cuenta que los argumentas del solicitante no desvirtUan de manera algna las abjecianes a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industrial y Camercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar Ia, patente de invención a la creaciOn titulada "COMPUESTO DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR 0 TRATAR DOLOR

ZUCCHERNO, Daniel R. "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL", Editado por Abeledo Perrot 1997. Peg. 150,

PÆgina 7de8 Sede Centro. Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55. Interior 2. Conmutador 5880234 I Fax 5870284. Linea 9800-910165
Web www sic gov co e-mail: info@sic.gov co
Bogota D. -Colombia

S

Industria; Comercio
SUPERINTENDENCLA

REPCJBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLUCION No IL 4 . / 3,
Por la cual se deniega una patente de invenciOn

No. PCT/03-8673

EUROPATICO V DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO V IGRANA".

RTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente soIuciOn la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de la ociedad ORTHO MC-NEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS INC. o a quien haga us veces, entr’egandole copia de la misma y advirtiØndole que contra ella procede I recurso de reposiciôn, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual odrª ser interpuesto en el rnomento de la notificacion o dentro de los 5 dias Æbilessiguientes a ella. I

NOTIFIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

7

JOSÉ MIGUEL DE A CALI!E RESTREPO

 U

Doctora

Dilia Rodriguez DAleman
Carrera 11

86-53 Piso 6
BogotØ D C.

to2095

Pgina 8 de 8 Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Prsos 2.5,7 y 10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55 Interior 2. Conmutador 5880234 Fax 5870284 Linea 9800-910165

Web www sc gov.co e-mail: nfo@sic gov cd
Bogota D C -Colombia