

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-109274

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. 38463 del 27 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN COMPLEJO DE HALURO DE HIDRÓGENO DE AGOMELATINA Y LA PREPARACIÓN DEL MISMO”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de agosto de 2013 con el No. 11-109274-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Afirma la recurrente, en relación con la anterioridad D1, que “...no puede deducirse de D1 que una sal de hidrocloreuro se pueda obtener con la agomelatina...se explica muy bien que...La agomelatina pertenece a los compuestos de fórmula (I/B), y también lleva un grupo amido...que no se consideran como convertibles en una sal a partir del proceso de preparación... reiteramos que las sales de D1 no tienen nada que ver con los complejos de la presente invención...”

Finalmente concluye que: “Los complejos de la presente invención no han sido divulgados en ningún documento del estado de la técnica. La concepción de tales complejos con un compuesto que lleve un grupo radical amido no era evidente para el experto en la técnica, y por el contrario va más allá de su conocimiento común.”

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

En cuanto a la falta de sugerencia del documento D1 argumentada por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-109274

reccurrente, se aclara que dicha anterioridad enseña la síntesis de agomelatina, donde se agrega cloruro de acetilo a la amina correspondiente, para dar como producto final el activo y ácido clorhídrico como producto secundario (col. 7, ej. 1), el cual se diferencia de la materia reclamada en que allí no se especifica el complejo reivindicado y dicha diferencia no le confiere un efecto técnico real, ya que no se aprecia evidencia comparativa entre el complejo reivindicado y lo conocido en el estado de la técnica; es decir, el problema objetivo de la presente solicitud es la provisión de materia prima de agomelatina alternativa a aquella revelada en el documento D1 y dicho problema ya había sido solucionado por dicho documento, que enseña a sintetizar agomelatina a partir de la amina correspondiente, dando como producto secundario HCl (ej. 1); de igual forma sugiere que los compuestos allí revelados pueden formar sales farmacéuticamente aceptables, tales como el clorhidrato (col. 2). Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia, teniendo en cuenta que en la descripción y en las reivindicaciones no queda claro la definición de “complejo”, entendería que dicho complejo es aquél descrito en el ejemplo 1, donde quedan juntos la agometatina y el HCl dentro del mismo recipiente de síntesis o de una sal que, igualmente, se enseña a producir a partir del compuesto base y ácido clorhídrico, y, de esta forma, utilizaría dichas revelaciones como base para producir la materia que se reclama. En conclusión, no es cierto que la anterioridad D1 no sugiere la producción de sales clorhidrato o posibles complejos de agomelatina y, por ende, la persona normalmente versada en la materia sí usaría dichas enseñanzas para llegar de manera obvia a la materia reivindicada, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Finalmente, se insiste que el estado de la técnica sí da las enseñanzas suficientes para obtener la sal clorhidrato de agomelatina (reiv.1 y col. 2), así como la presencia de agomelatina/HCl dentro de la síntesis del activo (ej. 1), es decir, el complejo reclamado (cualquiera sea su posible definición) sí es una derivación evidente el estado de la técnica, tal como se explicó en el punto anterior.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 38463 del 27 de junio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62805

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad/PCT : 11-109274

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
NATALIA CABRERA MARTINEZ
NATALIACABRERA@ESTRATEGIAJURIDICA.NET

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez