

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42241

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-106894

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 escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de agosto de 2011, con el N° 11-106894-00000-0000, por la(s) sociedad(es) H. Lundbeck A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODOS PARA ADMINISTRAR (4AR, 10AR) 1 – N – PROPIL – 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 10, 10A – OCTAHIDRO – BENZO[G]QUINOLIN – 6, 7 – DIOL Y COMPUESTOS RELACIONADOS A TRAVES DE LA MUCOSA ORAL, LA MUCOSA NASAL O LA PIEL, Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/DK2010/050050 del 26 de febrero de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 641 del 30 de marzo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23219, notificado por fijación en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-106894-00007-0000 del 03 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 13 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42241

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-106894

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en el radicado N° 11-106894-00007-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la obtención de composiciones farmacéuticas del compuesto (4aR, 10aR) 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro – benzo[g]quinolin – 6, 7 – diol para vías alternativas de administración en pacientes con enfermedad de Parkinson. Para resolver este problema técnico se presentan composiciones farmacéuticas del compuesto (4aR, 10aR) 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro – benzo[g]quinolin – 6, 7 – diol y un activador de la permeabilidad, para ser administradas por vía nasal, bucal y por la piel en pacientes con enfermedad de Parkinson.

6.2 Determinación del Estado de la Técnica.

La fecha para determinar el Estado de la Técnica es el 23 de agosto de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud en Colombia.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación en Colombia
D1	CO2010023455*	"Derivados de catecolaminas útiles para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson"	Febrero 26 de 2010

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de benzo[g]quinolina como agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

6.3. Novedad.

1*Corresponde al documento WO2009026935, con fecha de publicación internacional del 5 de Marzo de 2009

<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2009026935A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090305&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

Página 2 de 5

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 520198810

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42241

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-106894

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El Estado de la Técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".*

En el presente caso, las composiciones farmacéuticas reclamadas en la solicitud no son nuevas, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Una composición farmacéutica que comprende (4aR, 10aR) 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro – benzo[g]quinolin – 6, 7 – diol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde además comprende un potenciador de penetración que incrementa la permeabilidad de la piel al componente activo"* (Ver página 10 del radicado N° 10-106894-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición farmacéutica que comprende (4aR, 10aR) 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro – benzo[g]quinolin – 6, 7 – diol (o una sal farmacéuticamente aceptable) y un potenciador de penetración que incrementa la permeabilidad de la piel	Composición que contiene un compuesto de la Fórmula I, que corresponde al bromhidrato de 1 – N – propil – 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 10a – octahidro – benzo[g]quinolin – 6, 7 – diol (Folio 154, ejemplo 2d1, líneas 9 – 13), que contiene ingredientes activadores de permeabilidad para facilitar el paso del ingrediente activo a través de la piel (Folio 104, líneas 11 – 15)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de las composiciones farmacéuticas de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 (ver en la Publicación Internacional WO2009026935 la página 49, líneas 5 – 9 y la página 11, líneas 1 – 3), por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42241

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-106894

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, quien afirma la presencia de 16 ejemplos de composiciones farmacéuticas definidas en la presente invención, dentro de la descripción no existe ningún ejemplo detallado ni claro de una composición farmacéutica, de tal manera que una persona versada en la materia pueda reproducir completa y detalladamente la invención. Una composición farmacéutica se integra de un principio activo y un conjunto de excipientes en cantidades y proporciones cualitativa y cuantitativamente definidas y cada excipiente debe cumplir una funcionalidad de tal manera que al integrar la composición, estos deben garantizar la estabilidad, la biodisponibilidad, la efectividad y la seguridad del principio activo. En la presente solicitud se limitan a mencionar una cantidad muy amplia de excipientes plenamente conocidos en el campo químico farmacéutico, de tal manera que para obtener el objeto propuesto en la presente invención, se debe realizar una selección aleatoria de los mismos de acuerdo al conocimiento técnico básico de la persona versada en la materia, pero no se divulgan composiciones farmacéuticas definidas que generen un efecto técnico inesperado o ventajoso con respecto a las composiciones que se puedan obtener mediante la selección de los excipientes propuestos en esta solicitud. En cuanto a los compuestos de la reivindicación 8, que corresponden a formas esterificadas del compuesto de la reivindicación 1, esta es previamente anticipada por lo divulgado en D1, en el folio 167, ejemplo 4d1 (ver en la Publicación Internacional WO2009026935 la página 58, ejemplo 4d1).

En referencia al argumento de la solicitante, D1 divulga la posibilidad de obtener composiciones para ser administradas por vía oral, bucal, sublingual intradérmica mediante la obtención de tabletas, polvos, parches transdérmicos, de acuerdo a lo divulgado en D1 en los folios 101 y 102.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "MÉTODOS PARA ADMINISTRAR (4AR, 10AR) 1 – N – PROPIL – 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 10, 10A – OCTAHIDRO – BENZO[G]QUINOLIN – 6, 7 – DIOL Y COMPUESTOS RELACIONADOS A TRAVES DE LA MUCOSA ORAL, LA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 42241

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/11-106894

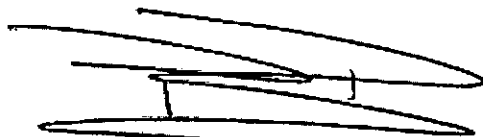
MUCOSA NASAL O LA PIEL, Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) H. Lundbeck A/S, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Dayron Alexander Ramírez Reyes ✓
Revisó: Lynda Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: María Del Socorro Pimienta Corbacho ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓