

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, CO

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
4814
3660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-044412- -00009-0000

Fecha: 2009-06-17 17:39:36 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act 412 REPOSPRESRECU Folios. 3

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 04044412
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: "UNA PREPARACIÓN FARMACÉUTICA
QUE COMPRENDE (11β, 17β)-11-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-17-HIDROXI-17
(1-PROPINIL)-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA"
Solicitante : N.V. ORGANON
Clase : A61K 031/005, A61K 031/058
Fecha de solicitud : Mayo 13 de 2004



1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de N.V. ORGANON, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 24588 de fecha de Mayo de 2009, para que el artículo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para la reivindicación presentada. Dicha resolución fue notificada por edicto fijado el 28 de Mayo de 2009 y desfijado el 10 de Junio de 2009 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a continuación en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN N. 24588

La Resolución en su parte considerativa afirma que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. Específicamente, la invención no cumple con el requisito de novedad, pues según sostiene el Examinador todos y cada uno de los elementos característicos del objeto reivindicado ya habían sido revelados en el documento D1 (EP0763541).

CAVELIER

NOTARIO

SERIAL

BOGOTÁ D.C.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

141
141

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud no carece de novedad a la luz del documento D1: EP0763541. La anterior afirmación tiene justificación técnica por las siguientes razones:

En primer lugar, mi representada desea poner de presente que las características técnicas que se presentan reveladas en la reivindicación 1 de la presente invención no se encuentran descritas de forma específica en la anterioridad D1. Lo anterior, por cuanto el documento D1 no contiene la misma combinación que se presenta en la solicitud de mi representada y por el contrario, dicho documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplios.

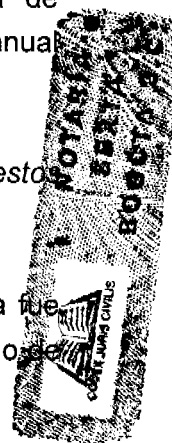
Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella".

De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar un compuesto de una gran lista de compuestos diferentes y un rango de dosis específico de un rango muy amplio.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la combinación de los pequeños rangos y de los compuestos específicamente reivindicados en la presente solicitud, solamente se pueden obtener a partir de un gran número de posibles combinaciones utilizando las características expuestas en D1. Sin embargo, no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 que le indique a una persona versada en la materia cómo llegar a la composición específica acá reivindicada. Por lo tanto, la presente invención es novedosa en vista de la selección de una combinación específica entre los compuestos expuestos en D1 y el rango específico definido partiendo de uno muy amplio.

Por las anteriores razones, la materia reivindicada en la presente solicitud debe considerarse como novedosa frente a D1.



142
Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las pretensiones del presente recurso y en consecuencia, revocar la resolución 24588 de 2009 y en su lugar, conceder el privilegio de patente solicitado.

5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1. Que se revoque el artículo PRIMERO de la Resolución No. 24588 en cuanto niega el privilegio de patente para el capítulo reivindicatorio de la presente invención.

5.2. Que se otorgue la respectiva patente de invención para la reivindicación del último pliego reivindicatorio.

6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL RECURRENTE

El nombre y la dirección del recurrente son:

N.V. ORGANON

Kloosterstraat 6,

5349 AB Oss,

Países Bajos

7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad.

Señor Superintendente,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE
BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

17 JUN 2009

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que aparece(n)
en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y
que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia.

[Handwritten signature]



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Exp. N° 04-44412

En respuesta al recurso de reposición al concepto técnico N° 1089, se conceptúa lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Se tuvo en cuenta el recurso de reposición de los folios 140-142, el capítulo descriptivo de los folios 67-80 y el capítulo reivindicatorio presentado en el folio 130

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Uso de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona en el tratamiento de desorden depresivo mayor".

Según la reivindicación 1 se refiere a una composición que comprende 150-300 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona y excipientes farmacéuticamente aceptables para el tratamiento de la depresión.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad composiciones de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona en bajas dosis para el tratamiento de desórdenes depresivos mayores.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona la composición que contiene (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona que es efectivo para el tratamiento del desorden depresivo mayor.

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/58

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El señor recurrente afirma lo siguiente "... la presente solicitud no carece de novedad a la luz del documento D1: EP0763541... por las siguientes razones:... las características técnicas que se presentan reveladas en la reivindicación 1... no se encuentran descritas de forma específica en la anterioridad D1... por cuanto el documento D1 no contiene la misma combinación que se presenta en la solicitud de mi representada y por el contrario, dicho documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplios. Así entonces, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o fórmulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos de una solicitud de patente posterior..." (folio 141)

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que haciendo el análisis de novedad de la presente solicitud, se aprecia que D1 enseña el compuesto (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, así como composiciones farmacéuticas que los contienen en dosis entre 0.001-100 mg/kg, mezclado con auxiliares farmacéuticamente aceptables y que los compuestos son adecuados para el tratamiento de la depresión, de otra parte la reivindicación 1 protege composiciones que contienen entre 150-300 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona y auxiliares farmacéuticamente aceptable para el tratamiento de desorden depresivo mayor; en conclusión, comparando elemento por elemento, se aprecia que las composiciones que se pretenden proteger son iguales a las del documento citado, debido a que en éste se revela por completo todas las características técnicas de las composiciones de la reivindicación 1, es decir composiciones que contienen el compuesto (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, junto con auxiliares farmacéuticamente aceptables en dosis entre 150-300 mg. Finalmente es bueno anotar que lo que está analizando acá es una composición farmacéutica y no un compuesto, y que todas las características técnicas de dicha composición ya fueron reveladas en D1, afectando la novedad de la presente solicitud.

3.2. El solicitante continúa: "...De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la composición acá reivindicada fue necesario seleccionar un compuesto de una gran lista de compuestos diferentes un rango de dosis específico de un rango muy amplio....." (folio 141)

Respecto a este punto, se le aclara al solicitante que todos y cada uno de los elementos característicos de la composición que se pretenden proteger ya han sido revelados en D1, ya que éste revela el principio activo (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona como compuesto preferido y una composición farmacéutica que lo contiene en dosis desde 0.01-10 mg/kg, es decir que para un ser humano normal se están revelando composiciones farmacéuticas que contienen 0.5-700 mg de (11 β , 17 β)-11-(1,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, junto con excipientes aceptables para el tratamiento de la depresión; en conclusión, todos los elementos característicos de las composiciones de la presente solicitud ya fueron revelados en D1 y afectan la novedad de la presente solicitud.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de la reivindicación 1 (folio 130) de la presente solicitud no tiene novedad y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dicha reivindicación.

CONCEPTO TÉCNICO Número 2594	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	--	-------------------------------------