

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-168005

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. 1039 del 17 de enero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ENANTIÓMEROS DE COMPUESTOS DE ESPIROOXOINDOL Y SUS USOS COMO AGENTES TERAPÉUTICOS”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de 2014 con el No. 11-168005-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad XENON PHARMACEUTICALS INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Respecto a la falta de novedad de la invención, la recurrente afirma que “...*el solicitante desea manifestar una vez más que el análisis realizado por el examinador es erróneo y la presente invención definida en las reivindicaciones 1 y 2 Sí cumple con el requisito de novedad*”.

De otra parte asegura, respecto al efecto técnico de los compuestos reivindicados, que “...*el (S)-enantiómero es cerca de 5 veces más potente...que el (R)-enantiómero...este hecho es completamente inesperado...*”

Finalmente, la recurrente afirma que se ratifica en los argumentos esgrimidos por ella el día 9 de octubre de 2013, concluyendo que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos.

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

En referencia al estudio de novedad, vale la pena aclarar que la materia que se desea proteger es el (S)-enantiómero del compuesto 1’[[5-(trifluorometil)furan-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-168005

2il]metil}spiro[furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-3'-indol]-2'(1'H)-ona, sus solvatos y composiciones farmacéuticas que lo contienen. Si comparamos lo anterior con lo publicado en D1, que revela el compuesto 428 (1' {[5-(trifluorometil)furan-2il]metil}spiro[furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-3'-indol]-2'(1'H)-ona, pág. 247), así como sus solvatos, su enantiómero (S) preparado por cromatografía quiral y composiciones farmacéuticas que lo contienen (pág. 24-26), se demuestra que todos los elementos técnicos esenciales de la presente solicitud ya habían sido revelados en D1, afectando la novedad del enantiómero que se reivindica. Por lo tanto, y al contrario de lo afirmado por la recurrente, no se efectuó un análisis erróneo de la novedad de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, es de aclarar que la materia reclamada no es nueva frente a D1, por lo tanto hablar de un efecto técnico no es procedente, pues se asume que aquél es el mismo para dos enantiómeros exactamente iguales.

En relación con los argumentos de la recurrente como respuesta al estudio de patentabilidad, vale la pena aclarar que están dirigidos a demostrar el efecto técnico de la materia que se desea proteger, pero como este Despacho ha demostrado de manera contundente que el documento D1 ya revelaba el enantiómero (S) del compuesto 1' {[5-(trifluorometil)furan-2il]metil}spiro[furo[2,3-f][1,3]benzodioxol-7-3'-indol]-2'(1'H)-ona, sus solvatos y composiciones farmacéuticas que lo contienen, se insiste que no es procedente discutir acerca de un efecto técnico para dicha materia, puesto que la misma no es nueva, dando así respuesta, una vez más, a los argumentos de la recurrente. En conclusión, esta Oficina siempre se ha pronunciado sobre los argumentos de la recurrente durante el estudio de patentabilidad

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1039 del 17 de enero de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:48029

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-168005

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante XENON PHARMACEUTICALS INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 05 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández