

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

1

Rad. PCT/13-101204

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 47989 del 14 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud, a la creación denominada “POTENCIADORES DE LOS RECEPTORES DE METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO DERIVADOS DE OXADIAZOL” radicada bajo el número 13-101204-00000-0000, al estimar que la materia reivindicada está incluida en el capítulo reivindicatorio ya estudiado, presentado con el radicado bajo el N° 09-139153-00000-0000, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de septiembre de 2013, con el número 13-101204-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Astrazeneca AB, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente sostiene que “tal y como me permito mostrar a continuación, la materia reivindicada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud parental, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud”.

Además la recurrente manifiesta que, con base en lo planteado previamente, “los compuestos de fórmula I revelados en la solicitud divisional no contienen la misma materia de ninguna solicitud en trámite o concedida ante la oficina nacional de patentes...En consecuencia, es claro que no existe solapamiento de materia entre el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio aceptado por ese Despacho en el caso de la solicitud parental”.

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

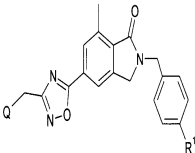
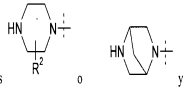
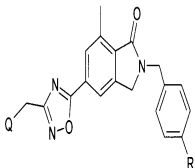
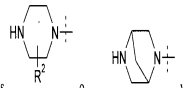
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

2

Rad. PCT/13-101204

En relación con los argumentos de la recurrente referentes a que el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud parental, esta Oficina aclara que el capítulo presentado con el presente recurso, aunque se le hayan eliminado los solvatos e hidratos, de las reivindicaciones 1, 2 y 6, y que en las reivindicaciones ahora se escriba primero la expresión “una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con... y luego los significados de los radicales ”,este continúa comprendido en los capítulos reivindicatorios presentados con la solicitud original N° 09-139153-00000-0000 (de fecha 04/12/09) en las reivindicaciones 1-11, y en el radicado presentado con la respuesta al artículo 45 N° 09-139153-00008-0000 (de fecha 04/12/09) en las reivindicaciones 1-2 el cual fue negado (resolución N° 9158, de fecha 08/03/13) y confirmada dicha negación (resolución N°49918 que resolvió el recurso de fecha 26/08/13). En concordancia con lo anteriormente explicado se realiza la siguiente tabla comparativa de los radicados mencionados y el allegado con el presente recurso (13-101204-00003-0000):

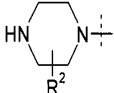
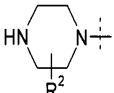
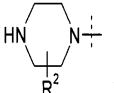
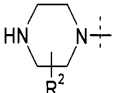
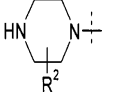
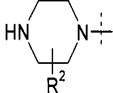
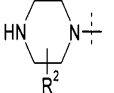
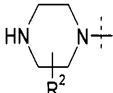
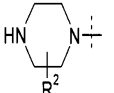
Rad. N° 09-139153-00000-0000 Estudiada en el art 45.	Rad. N° 09-139153-00008-0000 Negada y confirmada en el recurso.	Rad. N° 13-101204-00003-0000 Capítulo presentado con el recurso del rechazo de la divisional (por solapamiento de materia ya estudiada).
Reiv.1 1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:  Fórmula I donde R¹ es halo o C₁₋₃haloalcóxilo;  Q es R² es hidrógeno o C₁₋₃alquilo, o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación farmacéuticamente aceptable de este.		1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula I:  Fórmula I donde R¹ es halo o C₁₋₃haloalcóxilo;  Q es R² es hidrógeno o C₁₋₃alquilo, o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación farmacéuticamente aceptable de este.
Rev. 2 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 2 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo.
Rev. 3 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, donde R1 es trifluorometoxilo o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 3 El compuesto una sal farmacéuticamente aceptable, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 2, donde R1 es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

3

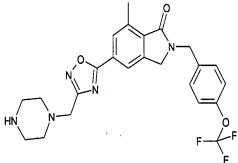
Rad. PCT/13-101204

		trifluorometoxilo
Rev. 4 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde Q es  , o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 4 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 1, donde Q es 
Rev. 5 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, donde Q es  y R2 es H o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 5 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 4, donde Q es  y R2 es H.
Rev. 6 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo y Q es  o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 6 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo y  Q es
Rev. 7 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, donde R1 es trifluorometoxilo y Q es  o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		Rev. 7 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 6, donde R1 es trifluorometoxilo y  Q es
Rev. 8 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo y Q es  donde R2 es H, o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este.		eliminada
Rev. 9 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o		Rev. 8 El compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-101204

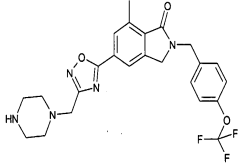
trifluorometoxilo y Q es o una sal, un hidrato, un solvato, un isómero óptico farmacéuticamente aceptable de este. 		mismos de acuerdo con la reivindicación 1, donde R1 es cloro o trifluorometoxilo y Q es 
Rev. 10 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado entre: 7-Metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil- [1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4- trifluorometoxi 20 bencil)- 2,3dihidroisindol-1 -ona; 2-(4-Clorobencil)-5-[3-(2,5- diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ilmetil)- [1,2,4]oxadiazol-5-il]- 7-metil-2,3- dihidroisindol-I-ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(3- metilpiperazin-1 -ilmetil)-[1 2,4]oxadiazol-5-il]-2,3- dihidroisindol-1 -ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-(3-piperazin- I-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2,3- dihidroisindol-I-ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2-metil- pipetrazin-1-ilmetil)-[1, 2, 4]oxadiazol-5- il]-2,3dihidroisindol-1-ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2-metil- pipetrazin-1-ilmetil)-[1, 2, 4] oxadiazol- 5-il]-2,3dihidroisindol-1-ona.	Reiv.1 Un compuesto que es: 7-Metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil- [1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4- trifluorometoxi 20 bencil)- 2,3dihidroisindol-1 -ona que tiene la estructura:  o una sal farmacéuticamente aceptable, o combinación de dicho compuesto o sal.	Rev. 9 Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado entre: 7-Metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil- [1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4- trifluorometoxi 20 bencil)- 2,3dihidroisindol-1 -ona; 2-(4-Clorobencil)-5-[3-(2,5- diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ilmetil)- [1,2,4]oxadiazol-5-il]- 7-metil-2,3- dihidroisindol-I-ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(3- metilpiperazin-1 -ilmetil)-[1 2,4]oxadiazol-5-il]-2,3- dihidroisindol-1 -ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-(3- piperazin-I-ilmetil-[1,2,4]oxadiazol-5- il)-2,3-dihidroisindol-I-ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2- metil-pipetrazin-1-ilmetil)-[1, 2, 4] oxadiazol-5-il]-2,3dihidroisindol-1- ona; 2-(4-Clorobencil)-7-metil-5-[3-(2- metil-pipetrazin-1-ilmetil)-[1, 2, 4] oxadiazol-5-il]-2,3dihidroisindol-1- ona.
Rev. 11 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.	Rev. 2 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable o combinación de acuerdo con la reivindicación 1 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.	Rev. 10 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable, un hidrato, un solvato, un isómero óptico o una combinación de los mismos de acuerdo con las reivindicaciones 1-9 y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.
		Rev. 11 El compuesto, sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho compuesto es: 7-Metil-5-(3-piperazin-1-ilmetil- [1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(4- trifluorometoxi 20 bencil)- 2,3dihidroisindol-1 -ona que tiene la estructura:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

5

Rad. PCT/13-101204

		
		Rev. 12 La composición farmacéutica según la reivindicación 10, que comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato, isómero óptico o combinación de los mismos de acuerdo con la reivindicación 11, y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.

De lo anterior se concluye que la materia que se pretende reclamar en el capítulo reivindicatorio ahora presentado ya fue objeto de estudio.

Finalmente, contrario a lo afirmado por el recurrente en cuanto a que “los compuestos de fórmula I revelados en la solicitud divisional no contienen la misma materia de ninguna solicitud en trámite o concedida ante la oficina nacional de patentes”, se aclara que la materia ahora presentada fue objeto de estudio y decidida como ya se explicó antes.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio es materia ya estudiada y decidida; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución No. 47989 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se rechazó la división de solicitud a la creación denominada “POTENCIADORES DE LOS RECEPTORES DE METABOTRÓPICOS DE GLUTAMATO DERIVADOS DE OXADIAZOL”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89756

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

6

Rad. PCT/13-101204

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Astrazeneca AB, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE

notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez