



No. 13-156552- -00015-0000

Fecha: 2015-09-18 15:34:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

MF

REF: Expediente No. PCT/13-156552

TÍTULO SOLICITADO: "PROCEDIMIENTO PARA LA SÍNTESIS DE AGOMELATINA A PARTIR DE BUT-3-ENONITRILO Y METOXIFENILETANONA SUSTITUIDA"

PUBLICACIÓN: Gaceta 673 del 15/08/2013, N° de publicación 1101.

SOLICITANTE: LES LABORATOIRES SERVIER.

APODERADO: NATALIA CABRERA MARTÍNEZ.

TRÁMITE: Recurso de Reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución 38739 de julio 30 de 2015 por la cual se concede una patente de invención tramitada bajo el número de expediente PCT/13-156552.

TITO NOÉ PARRA MURILLO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, reconocido apoderado de la sociedad LAFRANCOL S.A.S. en el asunto de la referencia, de manera respetuosa, y dentro de los términos de ley, presento Recurso de Reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 38739 de julio 30 de 2015 por la cual se concedió a la solicitud PCT/13-156552 el privilegio de patente de invención.

I. PETICIÓN

Sírvase, Señor Superintendente, reponer íntegramente la Resolución 38739 de julio 30 de 2015, por la cual se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el privilegio de patente solicitado en el expediente de la referencia, y en su remplazo emitir otra que, con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de observación y en el presente

escrito, declare fundada dicha oposición y niegue el privilegio de patente mencionado, procediendo luego al definitivo archivo del expediente en cuestión.

II. ARGUMENTOS SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA CONCESIÓN Y MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La Resolución 38739 de julio 30 de 2015, que concede el privilegio de patente de invención solicitado para el capítulo reivindicatorio del expediente 13-156552 del título de la referencia, viola flagrantemente la Decisión 486 si se tiene en cuenta que existían motivos suficientes para afectar los requisitos de novedad y nivel inventivo de la solicitud en mención. Es evidente que el solicitante y la Resolución cometen un error cuando afirman que la oposición presentada por mi representada no muestra ningún tipo de argumento soportado técnicamente, ni desvirtúa la patentabilidad del objeto de estudio, declarándola infundada por cuanto, al momento de presentación del escrito de oposición se dejó en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una combinación de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel inventivo, éste mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario.

Así las cosas, me permito reiterar que la concesión de patente objeto del presente escrito se ve afectada por los documentos del estado del arte que fueron presentados inicialmente en el escrito de observación, por lo cual, basado en lo siguiente, solicito respetuosamente a ese Despacho dar análisis completo y a cabalidad sobre los siguientes documentos, los cuales sin lugar a dudas objetan la concesión en mención, toda vez que develan de manera expresa y sucinta lo que se pretende proteger en la presente solicitud.

Dicho así, me permito manifestar que agentes tales como Agomelatina, entre otros, han sido ampliamente divulgados en el sector químico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares, las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos:

- EP 447285
- US 5225442

Así como resulta imprescindible manifestar que los anteriores documentos deben ser analizados a profundidad y cabalidad para así determinar finalmente si afectan o no la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que en nuestra opinión se

revelan materias muy similares, también es necesario reiterar que la solicitud de la referencia pretende proteger mediante el derecho patentario objetos que no son considerados invenciones. Es claro que una invención es toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por los seres humanos y satisfacer sus necesidades concretas. De igual modo, como ya se mencionó, según los parámetros de la Decisión 486 y normas concordantes, serán patentables las invenciones que cumplan con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. No obstante, puede observarse que la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones, las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (Combinaciones) de productos (Moléculas) conocidos y su variación, bien sea en uso, forma, dimensión o de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicación industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios. Por lo tanto, se suma una circunstancia más que imposibilita definitivamente la concesión de la solicitud en mención.

Y sobre el particular, es imprescindible señalar que un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser obvio para una persona versada en la materia, cosa que sucede en el presente caso. En palabras del Doctor Carlos Correa, *“El efecto sinérgico entre dos o más drogas se puede considerar un “descubrimiento” y no una “invención”, dado que la sinergia ocurre en el cuerpo y se descubre a través de ensayos clínicos. Asimismo, cabe destacar que, en algunos casos, las reivindicaciones de combinaciones pueden equivaler, en términos prácticos, a reivindicaciones sobre tratamientos médicos (cuya patentabilidad está excluida en la mayoría de los países), cuando sólo brindan un método para administrar una combinación de drogas conocidas. Asimismo, la combinación de drogas para evitar la resistencia particular a una de ellas es una práctica normal en el desarrollo farmacéutico y, por lo general, es evidente para el hombre del oficio de nivel medio”* (Pautas para el examen de patentes farmacéuticas, CEIDIE, Pág. 8). En estos términos, está claro que nos encontramos frente a un tema totalmente sensible que merece toda la evaluación por cuanto las combinaciones deben considerarse excluidas de beneficios de patente.

Y en caso que ese Despacho decidiera insistir en el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de patente, me permito allegar copia del International Search Report, documento el cual resalta que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de manera definitiva tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin

lugar a equívocos, que la presente solicitud no debió ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la Resolución objeto de este escrito.

En este sentido, reitero con el debido respeto la necesidad de analizar a profundidad los requisitos de novedad y nivel inventivo para así determinar si la presente solicitud es merecedora de concesión de privilegio de patente.

ANEXOS

International Search Report de la equivalente internacional WO 2012/113999

En subsidio apelo.

Señor Superintendente,



TITO NOÉ PARRA MURILLO

C.C. 79.579.680 de Bogotá

T.P. 71168 del C. S de la J.

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire 20098 - P10	POUR SUITE À DONNER	voir le formulaire PCT/ISA/220 et, le cas échéant, le point 5 ci-après.
Demande internationale n° PCT/FR2012/000005	Date du dépôt international (jour/mois/année) 04/01/2012	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) 05/01/2011
Déposant LES LABORATOIRES SERVIER		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 5 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a été effectuée sur la base

- ☒ de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée
☐ d'une traduction de la demande internationale dans la langue suivante _____, qui est la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (règles 12.3.a) et 23.1.b))

b. ☐ Le présent rapport de recherche internationale a été établi en prenant en considération la rectification d'une erreur évidente autorisée par ou notifiée à la présente administration vertu de la règle 91 (Règle 43.6bis(a)).

c. ☐ En ce qui concerne la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulguées dans la demande internationale, (le cas échéant), voir le cadre n° I.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre n° II).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre n° III).

4. En ce qui concerne le titre,

- ☐ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
☒ le texte a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale et a la teneur suivante:

PROCEDE ET INTERMEDIAIRES DE SYNTHESE DE L'AGOMELATINE

5. En ce qui concerne l'abrégé,

- ☐ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
☒ le texte, reproduit dans le cadre n° IV, a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale conformément à la règle 38.2(b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration chargée de la recherche internationale dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

6. En ce qui concerne les dessins,

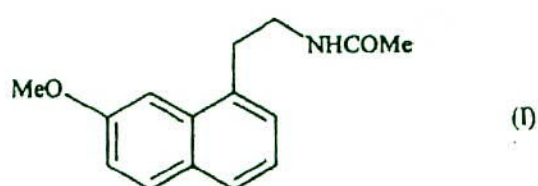
a. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la figure n° _____

- ☐ proposée par le déposant
☐ proposée par l'administration chargée de la recherche internationale, parce que le déposant n'a pas proposé de figure
☐ proposée par l'administration chargée de la recherche internationale, parce que cette figure caractérise mieux l'invention

b. ☐ Aucune des figures n'est publiée avec l'abrégé

Cadre n° IV Texte de l'abrégé (suite du point 5 de la première feuille)

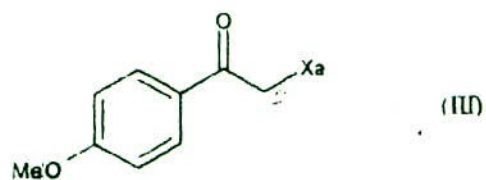
Procédé de synthèse industriel du composé de formule (I)



à partir du cyanure d'allyle de formule (II)



et d'un composé de formule (III)



où Xa représente un groupement $-S-C(S)-OR$ dans lequel R représente un groupement alkyle (C_1-C_6) linéaire ou ramifié.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/FR2012/000005

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. C07C231/02 C07C233/18 C07C253/30 C07C255/37 C07C255/40
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
C07C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 1 564 202 A1 (SERVIER LAB [FR]) 17 août 2005 (2005-08-17) cité dans la demande revendications; exemples 1,2 -----	1-20
A	EP 0 447 285 A1 (ADIR [FR]) 18 septembre 1991 (1991-09-18) cité dans la demande page 5, ligne 32 - page 6, ligne 35; exemple 1 -----	1-20

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

E document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

L document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

O document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

P document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

8 mars 2012

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

26/03/2012

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Ginoux, Claude

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2012/000005

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1564202	A1	17-08-2005	AP 1839 A 10-04-2008
			AR 047741 A1 15-02-2006
			AT 407921 T 15-09-2008
			AU 2005200616 A1 01-09-2005
			AU 2010207746 A1 26-08-2010
			BR PI0500393 A 27-09-2005
			CA 2495967 A1 13-08-2005
			CN 1680284 A 12-10-2005
			CN 101041629 A 26-09-2007
			CR 7680 A 23-09-2008
			CU 23515 A3 19-05-2010
			DK 1564202 T3 15-12-2008
			EC SP055601 A 22-11-2005
			EP 1564202 A1 17-08-2005
			ES 2314588 T3 16-03-2009
			FR 2866335 A1 19-08-2005
			GE P20074133 B 25-06-2007
			HK 1078563 A1 21-09-2007
			HK 1107081 A1 24-12-2010
			HR 20080537 T3 31-12-2008
			IL 166815 A 29-04-2010
			JP 4316517 B2 19-08-2009
			JP 2005247844 A 15-09-2005
			KR 20060042943 A 15-05-2006
			MA 27518 A1 01-09-2005
			MX PA05001637 A 19-08-2005
			MY 138452 A 30-06-2009
			NZ 538191 A 23-12-2005
			PT 1564202 E 22-10-2008
			SG 114703 A1 28-09-2005
			SI 1564202 T1 31-12-2008
			UA 78825 C2 25-04-2007
			US 2005182276 A1 18-08-2005
			US 2007197829 A1 23-08-2007
			UY 28747 A1 31-10-2005
			WO 2005077887 A1 25-08-2005
			ZA 200501257 A 01-09-2005
EP 0447285	A1	18-09-1991	AT 89263 T 15-05-1993
			AU 634350 B2 18-02-1993
			CA 2036876 A1 28-08-1991
			DE 69100079 D1 17-06-1993
			DE 69100079 T2 09-12-1993
			DE 122009000040 I1 05-11-2009
			DK 0447285 T3 16-08-1993
			EP 0447285 A1 18-09-1991
			ES 2059069 T3 01-11-1994
			FR 2658818 A1 30-08-1991
			HK 57197 A 09-05-1997
			IE 910640 A1 28-08-1991
			JP 2624901 B2 25-06-1997
			JP 7048331 A 21-02-1995
			LU 91587 A9 22-09-2009
			NL 300396 I1 01-10-2009
			OA 9482 A 15-11-1992
			PT 96890 A 31-10-1991
			US 5194614 A 16-03-1993
			US 5225442 A 06-07-1993

