

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52513

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-087157

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 bajo el N° 14-087157-00000-0000 del 24 de abril de 2014, la(s) sociedad(es) AbbVie B.V. y AbbVie Inc., presentaron división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 13-014079-00005-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta con el N° 14-087157 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional, se encuentra comprendida en la solicitud parental radicada bajo el N° 13-014079-00006-0000. Este hecho queda en evidencia en la siguiente tabla comparativa:

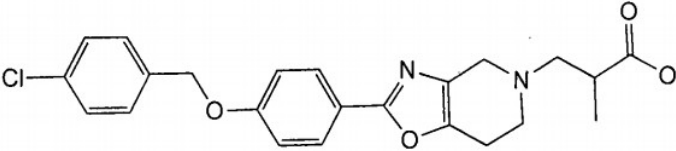
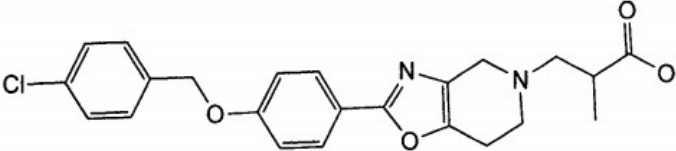
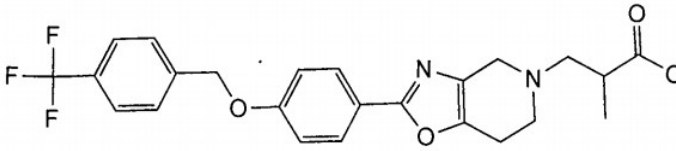
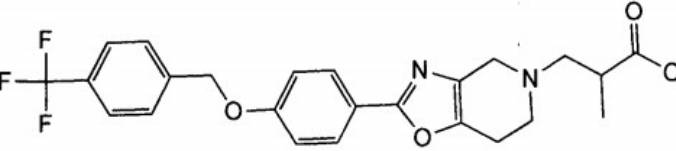
Materia coincidente entre las solicitudes	
Materia reclamada en la solicitud parental bajo el radicado No 13-014079-00006-0000	Materia reclamada en la solicitud divisional 14-087157-00000-0000
Reivindicación 8:	Reivindicación 1:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52513

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-087157

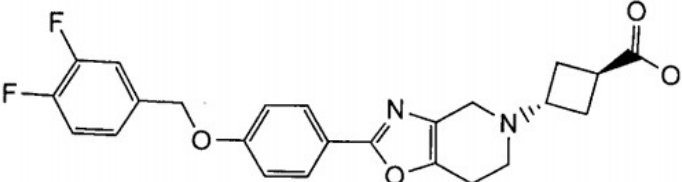
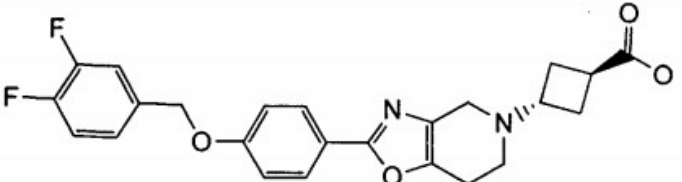
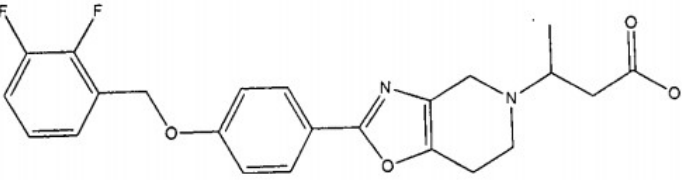
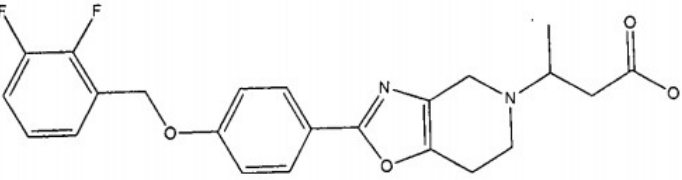
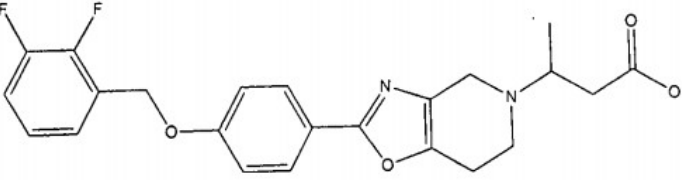
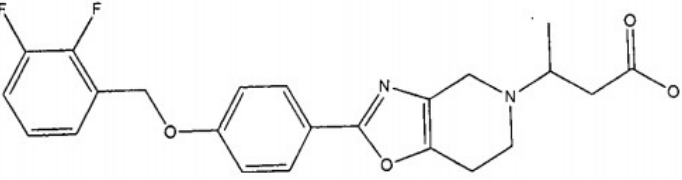
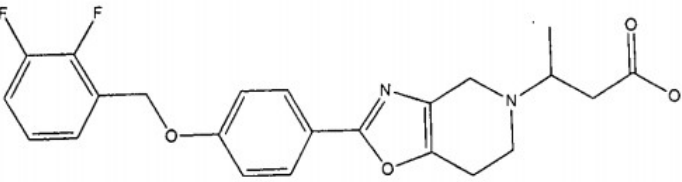
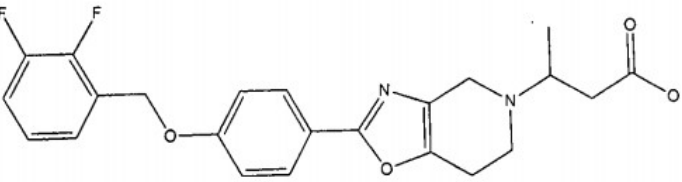
8. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado de Ácido 3-{2-[4-(2-Fluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-propiónico, Ácido 3-{2-[4-(4-Cloro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido 3-{2-[4-Benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-Fluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-Fluoro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-(Benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-propiónico, Ácido 4-{2-[4-(2,3-Difluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-Benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(4-Trifluorometil-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-Fluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(3,4-Dicloro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-Fluoro-benciloxi)-3-cloro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(4-Cloro-benciloxi)-3-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-(Benciloxi-fenil)-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il]-2-metil-propiónico , Ácido 3-{2-[4-(4-Trifluorometil-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico , Ácido 3-{2-[4-(4-Cloro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico , Ácido 3-{2-[4-(2,3-Difluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-(4-Trifluorometil-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido Cis y trans 3-{2-[4-(4-Trifluorometoxibenciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-ciclobutano carboxílico, Ácido Cis y trans 3-{2-[4-(3,4-Difluorobenciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-ciclobutano carboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	1. Un compuesto seleccionado de Ácido 3-{2-[4-(2-fluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-propiónico, Ácido 3-{2-[4-(4-cloro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido 3-{2-[4-benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-fluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-fluoro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-furo[3,2-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-propiónico, Ácido 4-{2-[4-(2,3-difluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(4-trifluorometil-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-fluoro-benciloxi)-2-metil-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(3,4-dicloro-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(2-fluoro-benciloxi)-3-cloro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 4-{2-[4-(4-cloro-benciloxi)-3-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-benciloxi-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido 3-{2-[4-(4-Trifluorometil-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido 3-{2-[4-(4-cloro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido 3-{2-[4-(2,3-difluoro-benciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-butírico, Ácido 3-{2-[4-(4-Trifluorometil-benciloxi)-2-fluoro-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-2-metil-propiónico, Ácido Cis y Trans 3-{2-[4-(4-trifluorometoxibenciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-ciclobutan carboxílico, Ácido Cis y Trans 3-{2-[4-(3,4-difluorobenciloxi)-fenil]-6,7-dihidro-4H-oxazolo[4,5-c]piridina-5-il}-ciclobutan carboxílico, o una sal, solvato o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 10: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	Reivindicación 2: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 11: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	Reivindicación 3: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 12: Un compuesto de fórmula:	Reivindicación 4: Un compuesto de fórmula:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52513

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-087157

 o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	 o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 14: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	Reivindicación 5: Un compuesto de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 15: Un compuesto que es el enantiómero positivo (+) de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	Reivindicación 6: Un compuesto que es el enantiómero positivo (+) de:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 16: Un compuesto que es el enantiómero negativo (-) de fórmula:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.	Reivindicación 7: Un compuesto que es el enantiómero negativo (-) de:  o una sal farmacéuticamente aceptable, un solvato o hidrato del mismo o uno o más N-óxidos del mismo.
Reivindicación 17: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 y al menos una sustancia auxiliar farmacéuticamente aceptable.	Reivindicación 8: Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y al menos una sustancia auxiliar farmacéuticamente aceptable.

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52513

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-087157

una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos o más solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos o más veces, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que *‘(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)’* (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente.

De otro lado, esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención.

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal rechazar una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

CUARTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52513

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-087157

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta con relación a la solicitud N° 14-087157, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) AbbVie B.V. y AbbVie Inc., advirtiéndole(s) que contra ella 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: José Luis Londoño Fernández