

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18451

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/13-242652

EI 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° 13-242652-00000-0000 el 11 de octubre de 2013, la(s) sociedad(es) Vitae Pharmaceuticals Inc. y Boehringer Ingelheim International GmbH, presentaron una división de la solicitud parental N° 11-131281.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 7 de julio de 2014 con número N° 13-242652-00001-0000, la(s) solicitantes presentaron modificación al capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional presentada.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta radicada bajo el N° 13-242652-00001-0000 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional, ya había sido evaluada en:

- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 11-131281-00000-0000 mediante Oficio N° 6568 notificado por fijación en lista el 16 de Abril de 2014.
- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 11-131281-00006-0000 el cual ya fue denegado mediante resolución N° 49904, del 26 de agosto de 2013.

Por todo lo anterior, a la fecha de hoy, la materia definida en las 13 reivindicaciones de esta solicitud ya fue objeto de exámen de manera que no resulta procedente un nuevo examen.

Para mayor claridad, a continuación se compara el capítulo reivindicatorio de la divisional en comento, con los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental radicados N° 11-131281-00000-0000 y 11-131281-00006-0000:

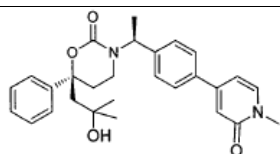
Radicado N° 13-242652-00001-0000 del 7 de julio de 2014 (divisional)	Radicado N° 11-131281-00006-0000 10 de julio de 2013 (solicitud parental)
Reivindicaciones 1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:	Reivindicaciones 11. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18451

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/13-242652



Donde el compuesto es un monohidrato cristalino

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el compuesto cristaliza en el grupo espacial ortorrómbico P212121.

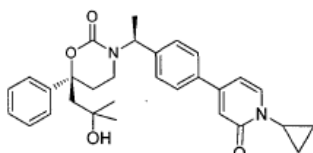
3. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 8,71, 12,93 Y 19,16 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

4. El compuesto de la reivindicación 3, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 8,71, 12,93, 19,16, 19,45 Y 21,06 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

5. Una composición farmacéutica que comprende:
i) un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable, y
ii) el compuesto de la reivindicación 1.

Reivindicaciones

6. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:

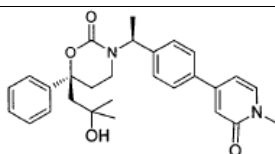


donde el compuesto es un monohidrato y cristalino.

7. El compuesto de la reivindicación 6, en el que el compuesto cristaliza en el grupo espacial ortorrómbico P212121.

8. El compuesto de la reivindicación 6, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 21,00, 21,72, Y 23,98 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

9. El compuesto de la reivindicación 8, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 14,25, 21,00, 21,72, 23,10, 23,98, y 27,04



Donde el compuesto es un monohidrato cristalino

12. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el compuesto cristaliza en el grupo espacial ortorrómbico P212121.

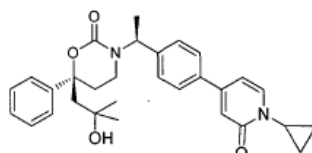
13. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 8,71, 12,93 Y 19,16 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

14. El compuesto de la reivindicación 3, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 8,71, 12,93, 19,16, 19,45 y 21,06 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

15. Una composición farmacéutica que comprende:
i) un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable, y
ii) el compuesto de la reivindicación 1.

Reivindicaciones

16. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



donde el compuesto es un monohidrato y cristalino.

17. El compuesto de la reivindicación 6, en el que el compuesto cristaliza en el grupo espacial ortorrómbico P212121.

18. El compuesto de la reivindicación 6, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 21,00, 21,72, y 23,98 grados (± 0,05 grados) usando radiación CuK α1.

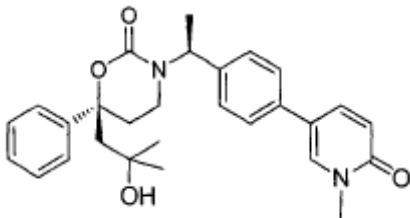
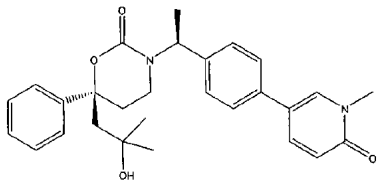
19. El compuesto de la reivindicación 8, en el que el compuesto se caracteriza por picos de difracción de rayos x de polvo a ángulos de 2θ de 14,25, 21,00, 21,72, 23,10, 23,98, y 27,04

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18451

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/13-242652

grados ($\pm 0,05$ grados) usando radiación CuK $\alpha 1$. 10. Una composición farmacéutica que comprende: i) un vehículo farmacéuticamente aceptable o diluyente, y ii) el compuesto de la reivindicación 6.	grados ($\pm 0,05$ grados) usando radiación CuK $\alpha 1$. 20. Una composición farmacéutica que comprende: i) un vehículo farmacéuticamente aceptable o diluyente, y ii) el compuesto de la reivindicación 6.
Reivindicaciones 11. Un compuesto representado por la siguiente formula estructural:  en donde el compuesto es un monohidrato y cristalino 12. El compuesto de la reivindicación 10, en donde el compuesto se cristaliza en el grupo de espacio ortorrómbico P212121. 13. Una composición farmacéutica que comprende: i) un vehículo farmacéuticamente aceptable o diluyente, y ii) el compuesto de la reivindicación 11.	Radicado N° 11-131281-00000-0000 (solicitud parental) Reivindicaciones 9. El hidrato de la reivindicación 1, en el que el compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural:  10. El hidrato de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que el compuesto es monohidrato. 11. Una composición farmacéutica que comprende: i) un vehículo farmacéuticamente aceptable o diluyente, y ii) el hidrato de una cualquiera de las reivindicaciones 1-10. En consecuencia, no se considera necesario realizar un nuevo análisis para este compuesto en su forma monohidrato, y sus composiciones porque esta materia ya había sido estudiada. En el Oficio 6568 se presentaron los documentos D1 CO 11 020623 y D2 CO 10 140916 y se indicó en el examen de patentabilidad (Pág. 7) que las anterioridades divulgaban el siguiente compuesto y su monohidrato: Ejemplo 37 (Pág. 127) documento D1 Ejemplo 37 (Pág. 127) documento D2

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18451

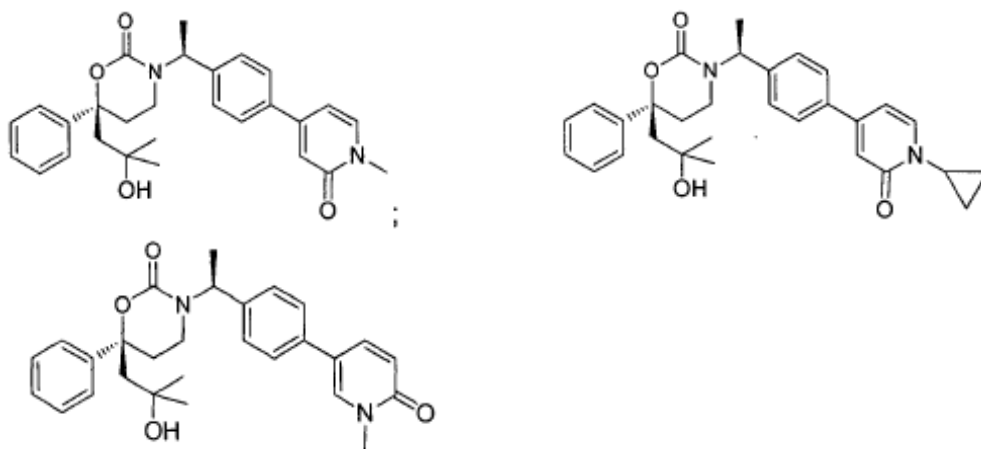
Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/13-242652

es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental y/o en las demás solicitudes divisionales, materia que ya fue examinada, 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 dos patentes para una misma invención, como en el caso presente porque la solicitud parental y la solicitud divisional propuesta 13-242652-00001-0000 tienen el mismo objeto, es decir, los hidratos de los compuestos representados por las fórmulas estructurales:



y

Y las composiciones que los contienen.

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”.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el no admitir 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 que fue estudiada mediante Oficio 6568 y que fue negada mediante resolución N° 49904, del 26 de agosto de 2013, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:18451

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/13-242652

QUINTO : Que por lo anteriormente señalado resulta procedente no admitir la división de solicitud propuesta.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No se admite la división de solicitud propuesta N° 13-242652-00001-0000 en relación con la solicitud parental N° 11-131281, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Vitae Pharmaceuticals Inc. y Boehringer Ingelheim International GmbH, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 21 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, HRUBIO@RUBIOLAWYERS.COM

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Aprobó: José Luis Londoño Fernández