

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84582

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-139608

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 el 27 de junio de 2014, con el N° 14-139608-00000-0000, por la(s) sociedad(es) H. Lundbeck A/S., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 1-[2-(2,4-DIMETILFENILSULFANIL)FENIL]PIPERAZINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/076377 del 20 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 700 el 21 de julio de 2014 habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S., la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtuá(n) la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6815, notificado por fijación en lista el 23 de junio de 2015, se requirió a (las) solicitantes en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 14-139608-00005-0000 el 17 de septiembre de 2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 3 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Análisis de la(s) oposición(es) presentada(s) por la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S.

Argumentaciones de Lafrancol S.A.S.

Dice el opositor que los procesos de fabricación de Vortioxetina son prácticas conocidas en la industria farmacéutica.

La presente invención carece de los requisitos fundamentales de novedad y/o nivel inventivo si se tiene en cuenta lo divulgado en los siguientes documentos:

- WO2007/144005
- Benny Bang- Andersen et al. "Discovery of 1-[2-(2,4-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84582

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-139608

Dimethylphenylsulfanyl]phenyl]pi perazine (Lu AA21004): A Novel Multimodal Compound for the Treatment of Major Depressive Disorder", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 54, no. 9, 12 May 2011 (2011-05-12), pages 3206-3221.

- Benny Bang-Andersen, Thomas Ruhland, Morten Jorgensen, Garrick Smith, Kristen Frederiksen, Klaus Gjervig Jensen: "Discovery of 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]pi perazine (Lu AA21004): A Novel Multimodal Compound for the Treatment of Major Depressive Disorder", Journal of Medicinal Chemistry, Supporting Information Journal of Medicinal Chemistry, vol. 54, no. 9 12 April 2011 (2011-04-12), pages S1-S45.

Respuestas del Solicitante

En respuesta a la oposición la solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio, donde se modifica la reivindicación 1.

Señala el solicitante que los Ejemplos 1 a 3 divulgan datos de los procesos de fabricación dentro del alcance de la solicitud en trámite. Se puede notar que las condiciones experimentales entre los tres ejemplos son variadas de manera que se ensayan diferentes cargas de paladio, ligando de fosfina y piperazina y desde luego diferentes catalizadores de paladio. El ejemplo 4, es un ejemplo comparativo que usa la tecnología conocida mencionada en el documento WO 2007/144005. La tabla que se da en la descripción compara los niveles de impurezas encontrados en dos etapas del proceso en los procesos de acuerdo con los ejemplos 1 a 3 y 4. Por lo tanto se puede afirmar que la solicitud tal como se presentó muestra datos que comparan un proceso del estado de la técnica más cercano con una variedad de los procesos de la invención reivindicada.

Agrega la solicitante De particular interés es la impureza E, la cual está por debajo del límite de detección en los ejemplos 1 a 3 (presente invención), pero se encuentra en alrededor de 1% en el ejemplo 4 (arte previo). Como se discutió en la solicitud (páginas 2 en adelante) la impureza E es una impureza conocida en la síntesis del compuesto 1 del arte previo, y el arte previo contiene métodos de extra purificación para remover esta impureza, ver el documento WO 2010/094285 y la discusión en la presente solicitud en la parte de los antecedentes de la invención. Este método de purificación comprende pasos extra en la ruta de fabricación que incluyen la precipitación del compuesto 1 solvato de HBr isopropanol.

Respuesta del Examinador Técnico

En cuanto tiene que ver con la oposición interpuesta esta Superintendencia considera que la misma no se encuentra debidamente sustentada, no existe un análisis por parte de la solicitante que evidencie la manera mediante la cual el arte previo señalado por esta afecta la novedad o el nivel inventivo de la presente solicitud. Al respecto es importante señalar que para que se considere una solicitud inventiva, esta debe tener una o más características que implican un avance técnico, comparado con el conocimiento existente. Para que una invención se considere obvia esta debe seguir

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84582

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-139608

simplemente o de forma lógica el progreso normal de la técnica, por ejemplo, algo que no implica el ejercicio de ninguna habilidad más allá de la que se esperaría de la persona del oficio normalmente versada en la materia. La opositora no presenta ningún argumento que refute la falta de altura inventiva de los resultados de pureza obtenidos por la solicitante y la manera como estos eran de esperarse frente al arte previo.

Sin embargo, luego del estudio de los documentos presentados por la opositora y del análisis de la respuesta de la solicitante al requerimiento y frente a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, esta Oficina considera que el documento WO2007/144005 que había sido considerado como pertinente, ahora no desvirtúa la novedad, ni el nivel inventivo del objeto de esta solicitud, por lo cual la oposición no se considera fundada.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 3 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-139608-00005-0000 del 17 de septiembre de 2015, cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“ PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 1-[2-(2,4-DIMETILFENILSULFANIL)FENIL]PIPERAZINA ”

Clasificación IPC: C07D295/096.

Reivindicación(es): 1 a 3 incluida(s) en el radicado bajo el N° 14-139608-00005-0000.

Titular(es): H. LUNDBECK A/S.

Domicilio(s): Valby, Dinamarca.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84582

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-139608

Inventor(es): Kim Lasse Christensen.

Prioridad(es) N° PA201200006
61/582,527

Fecha: 3 de enero de 2012
3 de enero de 2012

País: DK
US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/076377 **Fecha:** 20/12/2012

Vigente desde: 20/12/2012

Hasta: 20/12/2032

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) H. Lundbeck A/S, y a la(s) sociedad(es) Lafrancol S.A.S en calidad de Opositor(a), advirtiéndoles 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 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO, NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Doctor(a)

TITO NOE PARRA MURILLO, tparra@lafrancol.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez