

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

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 el 18 de septiembre de 2014, con número 14-207672-00000-0000, la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, presentó división de la solicitud parental N° 12-088319.

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 radicada bajo el N° 14-207672-00000-0000, 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° 12-088319-00003-0000 mediante oficio N° 1428 notificado por fijación en lista el 11 de febrero de 2014.
- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 12-088319-00011-0000 el cual fue denegado mediante resolución 48176 del 5 de agosto de 2014.
- En el recurso de reposición presentado por el solicitante el 18 de septiembre del 2014 con el radicado N° 12-088319-00014-0000 en donde no se presenta modificación alguna al capítulo reivindicatorio, y el cual confirma la decisión recurrida mediante resolución 6544 del 20 de febrero de 2015.

En el requerimiento aquí citado (oficio No 1428) y resoluciones (48176 y 6544) se determinó que los capítulos reivindicatorios evaluados radicados (12-088319-00003-0000 y 12-088319-00011-0000) se encuentran afectados por el mismo estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 03/024439	"Phenethanolamine Derivatives for Treatment of Respiratory Diseases"	27/Marzo/2003
D2	WO 2005/104745	"Muscarinic Acetylcholine Receptor Antagonists"	10/Noviembre/2005

Por todo lo anterior, a la fecha de hoy, la materia definida en las 13 reivindicaciones de la presente solicitud divisional ya fue objeto de repetidos exámenes 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° 12-088319-00003-0000 y 12-088319-00011-0000, teniendo en cuenta que el recurrente no presentó ninguna modificación al capítulo reivindicatorio en el recurso de reposición presentado:

SOLICITUD DIVISIONAL Radicado No. 14-207672-00000-0000	SOLICITUD PARENTAL Radicado No. 12-088319-00003-0000. Evaluado mediante oficio No 1428	SOLICITUD PARENTAL Radicado No. 12-088319-00011-0000, denegado mediante resolución No 48176
1. Un producto de combinación farmacéutica, el cual comprende: a) bromuro de 4-[hidroxi - (difenil)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano; y b) trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol.	1. Un producto de combinación farmacéutica, el cual comprende: a) bromuro de 4-[hidroxi - (difenil)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano; y b) trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol.	1. Un combinación farmacéutica, que comprende: a) bromuro de 4-[hidroxi - (difenil)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano; y b) trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol.
2. Un producto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde: el bromuro de 4-[hidroxi - (difenil)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano y el trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol se presentan en una forma adaptada para su administración separada, en secuencia, o simultánea.	2. Un producto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde: el bromuro de 4-[hidroxi - (difenil)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol se presentan en una forma adaptada para su administración separada, en secuencia, o simultánea.	
3. Un producto de acuerdo con la reivindicación 1 o con la reivindicación 2, en una forma adecuada para su administración mediante inhalación por medio de un dosificador de medicamento seleccionado a partir de un inhalador de depósito de polvo seco, un jinhador de polvo seco en	3. Un producto de acuerdo con la reivindicación 1 o con la reivindicación 2, en una forma adecuada para su administración mediante inhalación por medio de un dosificador de medicamento seleccionado a partir de un inhalador de depósito de polvo seco, un jinhador de polvo seco en	2.Una combinación farmacéutica de acuerdo a la reivindicación 1, en forma adecuada para su administración mediante inhalación por medio de un dosificador de medicamento seleccionado a partir de un inhalador de depósito de polvo seco, un inhalador de polvo seco en dosis unitaria, o un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

dosis unitaria, un inhalador de polvo seco en múltiples dosis previamente medidas, un inhalador nasal, o un inhalador presurizado de dosis medida.	dosis unitaria, un inhalador de polvo seco en múltiples dosis previamente medidas, un inhalador nasal, o un inhalador presurizado de dosis medida.	inhalador de polvo seco en múltiples dosis previamente medidas.
4. Un producto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano y el trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol se presentan en composiciones en polvo seco separadas, o en una composición en polvo seco mezclada.	4. Un producto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano y el el trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol se presentan en composiciones en polvo seco separadas, o en una composición en polvo seco mezclada.	3. Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano y el el trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol se presentan en composiciones en polvo seco separadas, o en una composición en polvo seco mezclada.
5. Un producto de acuerdo con la reivindicación 4, en donde cada composición contiene un vehículo, el cual es lactosa.	5. Un producto de acuerdo con la reivindicación 4, en donde cada composición contiene un vehículo, el cual es lactosa.	4. Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 3, en donde cada composición contiene un vehículo, el cual es lactosa.
6. Un producto de acuerdo con la reivindicación 4 o con la reivindicación 5, en donde cada composición contiene un agente ternario.	6. Un producto de acuerdo con la reivindicación 4 o con la reivindicación 5, en donde cada composición contiene un agente ternario.	5. Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 3 o con la reivindicación 4, en donde cada composición contiene el agente ternario estearato de magnesio.
7. Un producto de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el agente ternario es estearato de magnesio, está presente en una cantidad de aproximadamente el 0.6 por ciento en peso/ peso en la composición bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano, y/o en una cantidad de aproximadamente el 1. 0 por ciento en peso/ peso en una composición de trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol	7. Un producto de acuerdo con la reivindicación 6, en donde el agente ternario es estearato de magnesio, está presente en una cantidad de aproximadamente el 0.6 por ciento en peso/ peso en la composición bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano, y/o en una cantidad de aproximadamente el 1. 0 por ciento en peso/ peso en una composición del trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol	6. Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el estearato de magnesio, está presente en una cantidad de 0.6 por ciento en peso/ peso en la composición bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano, y/o en una cantidad de 1.0 por ciento en peso/ peso en una composición de trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol
8. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, en donde las composiciones separadas mencionadas están en una forma de dosis unitaria, y además en donde la forma de dosis unitaria es una cápsula, un cartucho, o un paquete de burbujas.	8. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, en donde las composiciones separadas mencionadas están en una forma de dosis unitaria, y además en donde la forma de dosis unitaria es una cápsula, un cartucho, o un paquete de burbujas.	7. Una combinación farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 6, en donde las composiciones separadas mencionadas están en una forma de dosis unitaria, y además en donde la forma de dosis unitaria es una cápsula, un cartucho, o un paquete de burbujas
9. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el bromuro de 4-[hidroxi -(difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano está presente en una cantidad de 125 microgramos/ dosis o de 62.5 microgramos/ dosis.	9. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el bromuro de 4-[hidroxi -(difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano está presente en una cantidad de 125 microgramos/ dosis o de 62.5 microgramos/ dosis.	8. Una combinación farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el bromuro de 4-[hidroxi -(difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil-metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano está presente en una cantidad de 125 microgramos/ dosis o de 62. 5 microgramos/ dosis.
10. Un producto de acuerdo con	10. Un producto de acuerdo con	9. Una combinación farmacéutica de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde el trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol está presente en una cantidad de 25 microgramos/ dosis.	cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde el trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol está presente en una cantidad de 25 microgramos/ dosis.	acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde el trifenil- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol está presente en una cantidad de 25 microgramos/ dosis.
11. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, el cual además comprende el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α, 9α-difluoro- 17α - [(2- furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona) .	11. Un producto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, el cual además comprende el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α, 9α-difluoro- 17α -[(2- furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona) .	10. Una combinación farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, el cual además comprende el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α, 9α- difluoro- 17α -[(2- furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona).
12. Un producto de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α,9α-difluoro- 17α - [(2- furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona) está presente en una cantidad de 100 microgramos/ dosis.	12. Un producto de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α,9α-difluoro- 17α - [(2- furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona) está presente en una cantidad de 100 microgramos/ dosis.	11. Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el S-fluoro-metil -éster del ácido 6α,9α- difluoro- 17α - [(2-furanil -carbonil)-oxi]-11β-hidroxi - 16 α-metil -3-oxo-androsta-1, 4-dieno-17β-carbotioico (furoato de fluticasona) está presente en una cantidad de 100 microgramos/ dosis.
13. Un inhalador de polvo seco que contiene un producto como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.	13. Un inhalador de polvo seco que contiene un producto como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.	12. Un inhalador de polvo seco que contiene un producto como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

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 una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental, 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. 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, porque la solicitud parental 12-88319 y la solicitud divisional propuesta 14-207672 tienen el mismo objeto, es decir, una

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

combinación farmacéutica, que comprende a) bromuro de 4-[hidroxi - (difeníl)-metil]-1-{2-[(fenil -metil)-oxi]-etil}-1-azonia-biciclo-[2. 2. 2] -octano, y b) trifeníl- acetato de 4-(1R) -2-[(6-{2-[(2,6-dicloro-bencil)-oxi]-etoxi}-hexil)-amino]-1-hidroxi-etil} -2-(hidroxi-metil)-fenol.

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, 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 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, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

En consecuencia no hay lugar a continuar con el trámite respecto de la misma materia.

CUARTO: 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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11358

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-207672

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No se admite la división de solicitud propuesta el 18 de septiembre de 2014 con radicado N° 14-207672-00000-0000, en relación con la solicitud parental radicados N° 12-088319-00003-0000 y 12-088319-00011-0000, por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) GLAXO GROUP LIMITED, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 13 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández