

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11727

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/09-057911A

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

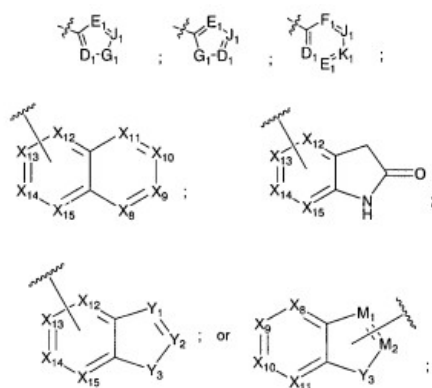
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 09-057911-A-00000-0000 del 11 de noviembre de 2014, la(s) sociedad(es) Abbot Laboratories, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 09-057911-00007-0000, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/083687 del 06 de noviembre de 2007.

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 09-057911-A no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia que fue estudiada en el Oficio No. 18294 del 16 de octubre del 2012 bajo el radicado N° 09-057911-00000-0000, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención.

Por otra parte este Despacho se permite aclarar a la solicitante que en el presente caso la materia descrita en la reivindicación 1 de la divisional (Rad. N° 09-057911-A-00000-0000), se encuentra incluida dentro de la materia que ya fue concedida en la solicitud parenteral Rad. N° 09-057911-00007-0000 bajo Resolución No. 62860 del 28 de octubre de 2013. Considerando que de acuerdo a la caracterización del compuesto de fórmula I en la reivindicación 1 de la divisional en el cual la posición A pueda ser uno de los siguientes sistemas cíclicos:



Donde las posiciones D1, E1, F1, J1, K1, X8, X9, X10 y X11 corresponden al sustituyente –CR1, en el presente caso puesto que no se describe los sustituyentes específicos para R1, cuando este sea fenilo corresponderá a la misma materia que ya fue concedida para la solicitud parenteral.

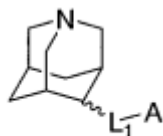
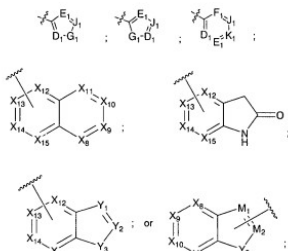
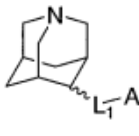
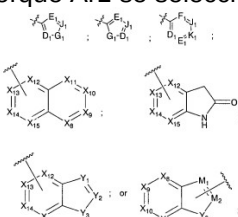
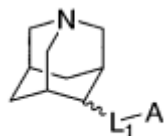
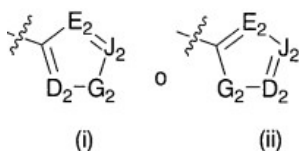
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11727

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/09-057911A

A continuación se presenta una tabla de comparación entre la materia de la presente solicitud y los capítulos de la solicitud parenteral.

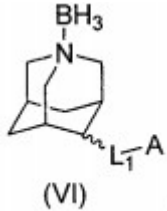
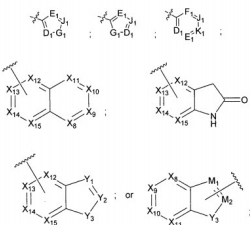
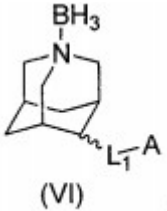
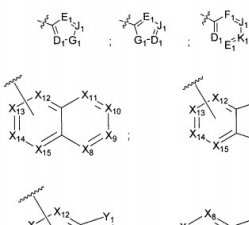
Rad. N° 09-057911-A-00000-0000 solicitud divisional	Rad. N° 09-057911-00000-0000 solicitud parenteral.	Rad. N° 09-057911-00007-0000 solicitud parenteral.
Reivindicación1: Un compuesto caracterizado porque comprende la fórmula (I):  (I); O una sal farmacéuticamente aceptable o prodroga del mismo, donde L1 es -O- o NRa; A es -Ar1 se selecciona de  donde D1, E1, F1, J1, K1, X8, X9, X10 y X11 son en forma independiente entre sí -CR1 o N; X12, X13, X14, X15, M1 y M2 son en forma independiente entre sí -CR1, N o C; G1 es , -NR1A, o S; Y1 es -CR1 o N; Y2 es -CR1 o N; Y3 es NH, O o S R1 es Hidrogeno, alquilo, alcóxi, alcoxycarbonilo, ciano, halo, nitro, -NRbRc, haloalquilo, o -C(O)NRbRc; R1a es hidrógeno o alquilo; Rb y Rc son en forma independiente entre sí hidrogeno, alquilo, alcoxycarbonilo o alquilcarbonilo; uno de X12-X15 es C; y M1 o M2 es C y Ra es Hidrógeno o alquilo y R1 es fenilo.	Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque comprende la fórmula (I):  (I); O una sal farmacéuticamente aceptable o prodroga del mismo, donde L1 es -O- o NRa; A es -Ar1, -Ar2-L2-Ar3 o Ar4-L3-Ar5, Ar1 es arilo o heteroarilo. Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2 caracterizado porque Ar1 se selecciona entre  donde D1, E1, F1, J1, K1, X8, X9, X10 y X11 son en forma independiente entre sí -CR1 o N; X12, X13, X14, X15, M1 y M2 son en forma independiente entre sí -CR1, N o C; G1 es , -NR1A, o S; Y1 es -CR1 o N; Y2 es -CR1 o N; Y3 es NH, O o S R1 es Hidrogeno, alquilo, alcóxi, alcoxycarbonilo, ciano, halo, nitro, -NRbRc, haloalquilo, o -C(O)NRbRc; R1a es hidrógeno o alquilo; Rb y Rc son en forma independiente entre sí hidrogeno, alquilo, alcoxycarbonilo o alquilcarbonilo; uno de X12-X15 es C; y M1 o M2 es C y Ra es Hidrógeno o alquilo.	Reivindicación1: Un compuesto caracterizado porque comprende la fórmula (I):  (I); O una sal farmacéuticamente aceptable o prodroga del mismo, donde L1 es -O- o NRa; A es -Ar2-L2-Ar3 donde L2 es enlace y Ar3 es fenilo. donde L1 es -O- o -NRa-. Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque Ar2 se selecciona entre Ar2 es un grupo seleccionado entre  (i) (ii) D2, E2, J2 son independiente entre sí CT2 o N, g2 ES O, Nr2a o S.
Reivindicación 2:	Reivindicación 4:	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11727

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/09-057911A

El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque L1 es –O–.	El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque L1 es –O–.	
Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, porque L1 es –NRa–	Reivindicación 5: El compuesto de acuerdo con la reivindicación 2, porque L1 es –NRa–	
Reivindicación 4: Un compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es (4s)-4-(6-cloropiridazin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano	Reivindicación 13: Un compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es (4s)-4-(6-cloropiridazin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano	
Reivindicación 5: Un compuesto de FÓRMULA (VI)  (VI) O una sal farmacéuticamente aceptable o prodroga del mismo, donde L1 es –o– o NRA; A es –Ar1 se selecciona de  donde D1, E1, F1, J1, K1, X8, X9, X10 y X11 son en forma independiente entre sí –CR1 o N; X12, X13, X14, X15, M1 y M2 son en forma independiente entre sí –CR1, N o C; G1 es , -NR1A, o S; Y1 es –CR1 o N; Y2 es –CR1 o N; Y3 es NH, O o S R1 es Hidrogeno, alquilo, alcóxi, alcoxycarbonilo, ciano, halo, nitro, -NRbRc, haloalquilo, o –C(O)NRbRc; R1a es hidrógeno o alquilo; Rb y Rc son en forma independiente entre sí hidrogeno, alquilo, alcoxycarbonilo o alquilcarbonilo; uno de X12-X15 es C; y M1 o M2 es C y Ra es Hidrógeno o alquilo.	Reivindicación 20: Un compuesto de FÓRMULA (VI)  (VI) O una sal farmacéuticamente aceptable o prodroga del mismo, donde L1 es –o– o NRA; A es –Ar1 se selecciona de  donde D1, E1, F1, J1, K1, X8, X9, X10 y X11 son en forma independiente entre sí –CR1 o N; X12, X13, X14, X15, M1 y M2 son en forma independiente entre sí –CR1, N o C; G1 es , -NR1A, o S; Y1 es –CR1 o N; Y2 es –CR1 o N; Y3 es NH, O o S R1 es Hidrogeno, alquilo, alcóxi, alcoxycarbonilo, ciano, halo, nitro, -NRbRc, haloalquilo, o –C(O)NRbRc; R1a es hidrógeno o alquilo; Rb y Rc son en forma independiente entre sí hidrogeno, alquilo, alcoxycarbonilo o alquilcarbonilo; uno de X12-X15 es C; y M1 o M2 es C y Ra es Hidrógeno o alquilo.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11727

Por la cual se rechaza una división de solicitud

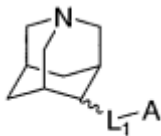
Rad. PCT/09-057911A

Reivindicación 6: El compuesto de la reivindicación 5, donde el compuesto es complejo (4r)-4-(5-bromopiridin-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano N-25 borano	Reivindicación 22: El compuesto de la reivindicación 20, donde el compuesto es complejo (4r)-4-(5-bromopiridin-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano N-25 borano	
Reivindicación 7: Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente aceptable de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en combinación con un vehículo farmacéuticamente aceptable.		Reivindicación 20: Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente aceptable de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en combinación con un vehículo 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 una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental, materia que ya fue examinada en el Oficio N 18294 del 16 de octubre del 2012, 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 porque la solicitud parental y la solicitud divisional propuesta Rad. N° 09-057911-A-00000-0000 tienen el mismo objeto, es decir, Un compuesto caracterizado porque comprende la fórmula (I)”:



(I);

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:11727

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/09-057911A

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta 09-057911-A-00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-057911-00007-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Abbot Laboratories, entregándole(s) copia de la misma y 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández