



No. 10-026475- -00013-0000

Fecha: 2014-04-01 16:37:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : **011** Evento : **378** Actuación : **412**

Referencia	Expediente No. 10-026475
Asunto	Solicitud de patente para "DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO"
Solicitante	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

I. RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de Páez, obrando como apoderada de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, por el presente escrito respetuosamente manifiesto a usted que, debidamente notificada de la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014, interpongo en su contra recurso de reposición para que sea revocada, y en consecuencia **se ordene proferir una decisión que esté conforme con los hechos del trámite de la solicitud correspondiente llevado a cabo en el expediente de la referencia.**

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

Teniendo en cuenta que la Resolución No 9900 del 21 de febrero de 2014 me fue notificada oficialmente por listado único fijado el 25 de febrero de 2014 y desfijado el 25 de marzo de 2014, el término para interponer este recurso vence el 1º de abril de 2014; por lo tanto, me encuentro dentro de la oportunidad legal para el efecto.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Señor Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1. “Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 51483 del 29 de agosto de 2013, por medio de la cual se denegó la patente de invención a la creación denominada “N-[5-{4-{1,1-DIOXOTIOMORFOLINILMETIL) FENIL} (1,2,3) TRIAZOLO [1,5-A] PIRIDIN-2-IL] CICLOPROPANO CARBOXAMIDA COMO INHIBIDOR DE JAK Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”.

3.1.2. “Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad GALAPAGOS NV, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.”

3.2. En la parte motiva de la providencia, se hace referencia a los siguientes fundamentos principales de la decisión:

3.2.1. “Que mediante Resolución No. 51483 del 29 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada “N-[5-{4-{1,1-DIOXOTIOMORFOLINILMETIL) FENIL} (1,2,3) TRIAZOLO [1,5-A] PIRIDIN-2-IL] CICLOPROPANO CARBOXAMIDA COMO INHIBIDOR DE JAK Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”, con fundamento en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia reivindicada en las reivindicaciones 3 y 4 hacen referencia a un método de tratamiento.”

3.2.2. “Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 01 de octubre de 2013, con el número 12-005379-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad GALAPAGOS NNV, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:[...]”

3.2.3. “Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos: [...]”

3.2.4. “[...]”

Finalmente, se insiste que, si bien las reivindicaciones 3 y 4 que dependen de la reivindicación 2 están encabezadas por “La composición farmacéutica”, esta no está caracterizada por una característica adicional de composición sino que las caracteriza porque pueden comprender otro agente terapéutico adicional, para el tratamiento de ciertos tipos de enfermedades como inflamaciones, enfermedades autoinmunes, proliferativas rechazo de trasplantes, artritis etc.; es decir, no se menciona ningún agente terapéutico específico como un componente de una composición específica. Lo anterior, conforme a lo sustentado en la descripción en donde sólo se ejemplifican composiciones (1-6, páginas 23 y 24) con el compuesto de fórmula (I), y en cuanto a lo relacionado con el compuesto de fórmula (I) administrado conjuntamente con otro agente terapéutico, está sustentado como parte de métodos de tratamiento, según se explica en la descripción de la presente invención (pág. 24-34 y más particularmente en las pág. 29 a 34).

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 o CPACA, establece en el párrafo 2º en cuanto a la **Decisión de los recursos**, que:

“La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo el recurso.”

Para el presente caso tenemos que la decisión tomada por Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014, viola en forma directa la disposición legal antes mencionada, toda vez que **no está resolviendo las peticiones oportunamente planteadas dentro de la trámite de la solicitud que se tramita en el expediente de la referencia.**

Lo anterior genera como consecuencia que exista un vicio de nulidad de la Resolución en comento, por violación incluso de lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que por medio de la Resolución No- 9900 del 21 de febrero de 2013 se está declarando agotado el trámite de la vía gubernativa llevado a cabo en el expediente No. 10-026475, sin que se hayan seguido las formas propias de esta clase de procesos.

Lo anterior, por cuanto se está dejando de resolver la petición real y oportunamente planteada dentro del expediente en mención, esto es, la relativa a la solicitud de patente para la invención denominada "DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO" a nombre de mi representada la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

En efecto, tal y como podrá corroborar este Despacho de acuerdo con las piezas procesales que obran en el expediente de la referencia, mi representada, la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó el día 5 de marzo de 2010 una solicitud de patente para la invención denominada "DERIVADOS DE PIRROLIDIN-2-ONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENO", la cual corresponde a la fase nacional de su solicitud PCT/JP2008/064500.

Esta solicitud dio origen al expediente No. 10-026475.

Mediante Resolución No. 47945 del 14 de agosto de 2013 el señor Superintendente de Industria y Comercio procedió modificar el título de la invención a "DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO", negando asimismo el privilegio de patente solicitado.

Contra esta providencia mi representada presentó el día 27 de septiembre de 2013 recurso de reposición solicitando la revocación de la

Resolución No. 47945 del 14 de agosto de 2013 y presentando un nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

Sin embargo, el día 21 de febrero de 2014 el Señor Superintendente de Industria y Comercio profiere la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014, declarando agotado el trámite de la vía gubernativa, pero refiriéndose a unos hechos que nos son materia del trámite de la solicitud llevado a cabo en el expediente No. 10-026475.

En efecto, por medio de la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014, el Señor Superintendente procede a **confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 51483 del 29 de agosto de 2013, por medio de la cual denegó la patente de invención a la creación denominada “N-[5-{4-{1,1-DIOXOTIOMORFOLINILMETIL) FENIL} (1,2,3) TRIAZOLO [1,5-A] PIRIDIN-2-IL] CICLOPROPANO CARBOXAMIDA COMO INHIBIDOR DE JAK Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN” solicitada por la sociedad GALAPAGOS N.V.**

Con lo anterior resulta evidente, que con la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014 no se está decidiendo realmente el asunto sometido a consideración de este Despacho en el expediente No. 10-026475, esto es, **el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 47945 del 14 de agosto de 2013, por la cual se negó el privilegio de patente para la invención denominada “DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO” , a nombre de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.**

Por lo tanto, se demuestra así la ilegalidad de la decisión tomada por este Despacho en el expediente No. 10-026475, mediante Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014, por violación de lo dispuesto en el artículo 80 del CPACA, concordante con lo dispuesto en el artículo 29 de la CP de Colombia.

En consecuencia, comedidamente solicito se revoque la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014 proferida en el expediente No. 10-026475 y se tome una decisión que esté conforme con los hechos del trámite de la solicitud que se tramita en el expediente No. 10-026475, esto es, que resuelva el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 47945 del 14 de

agosto de 2013, por la cual se negó el privilegio de patente para la invención denominada "DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO", a nombre de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

V. PETICION

Con base en lo anterior, comedidamente solicito a su Despacho:

- 5.1. Revocar la Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014 proferida en el expediente No. 10-026475.
- 5.2. Resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 47945 del 14 de agosto de 2013, por la cual se negó el privilegio de patente para la invención denominada "DERIVADOS DE LA 1-FENIL-3-HIDROXI-2-PIRROLIDONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDROGENO", a nombre de la sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

VI. PRUEBAS

Solicito respetuosamente a este Despacho tener como pruebas en este asunto todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y adicionalmente la siguiente:

- 6.1. Resolución No. 9900 del 21 de febrero de 2014 proferida en el expediente No. 10-026475

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre de la sociedad recurrente en el presente asunto es TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED y su dirección es:

1-1, Doshomachi 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi,

Osaka-Japón

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 4ª No. 72-35 de esta ciudad de Bogotá D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
CC. 35.456.344 de Usaquén
TPA. 23.555


COLO-14656-0841-056-8
SCT\SCT\ID-263047\WPC14656
No. M-2014-263047\SCT