

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9884

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-001289

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 6 de enero de 2011, con el N° 11-001289-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Catabasis Pharmaceuticals, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SALICILATOS ACETILADOS CON ÁCIDOS GRASOS Y SUS USOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/049982 del 8 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15712, notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013, se requirió a la solicitante 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 solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-001289-00007-0000 del 30 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que reemplaza(n) las originalmente presentadas. Posteriormente, mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2014 radicado bajo el N° 11-001289-00010-0000, el solicitante presenta nuevas reivindicaciones 1 a 12 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-019136-00000-0000 del 30 de enero del 2014, presentó una solicitud divisional de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito 11-001289-00009-0000.

SEXTO: Que la solicitud divisional 14-019136-00000-0000 amplía la materia inicialmente reclamada y estudiada en el radicado de la solicitud parenteral 11-001289-00000-0000, debido a que la solicitante reclama un conjugado molecular en las reivindicaciones 10 a 13, el cual no encuentra soporte en la descripción; si bien es cierto que en la citada descripción se menciona "*que los compuestos de la invención han sido designados para brindar, de manera, conjunta....., en un único conjugado molecular*" (página 72, parr [0087] no hay un soporte válido para reclamar el conjugado, porque al observar detenidamente el alcance de la reivindicación 10 de la mencionada solicitud divisional "*Un conjugado molecular que comprende un derivado de salicilato y un ácido graso que es seleccionado del grupo que consiste en ácidos grasos.... y es capaz de hidrolizarse enzimáticamente hasta producir salicilato libre....*" se encuentra primero que, no se reclama un conjugado molecular específicamente conformado con los derivados de salicilato reclamados en la solicitud sino con cualquier derivado de salicilato; segundo, el único soporte que se encuentra es el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9884

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-001289

relacionado con los compuestos y sus procesos de obtención (Ver ejemplos, pág 210 a 260) . Por lo tanto, la solicitud divisional ahora presentada no cumple las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Decisión 486 y no puede ser aceptada para trámite.

SÉPTIMO: 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.”*

OCTAVO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 12 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.

NOVENO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **“DERIVADOS DE SALICILATOS ACETILADOS CON ÁCIDOS GRASOS Y COMPOSICIONES A PARTIR DE LOS MISMOS”**.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

***“ DERIVADOS DE SALICILATOS ACETILADOS CON ÁCIDOS GRASOS Y
COMPOSICIONES A PARTIR DE LOS MISMOS ”***

Clasificación IPC: C07D233/18 // 233/49// 275/42; A61K31/165 // 31/17.

Reivindicación(es): 1 a 12 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-001289-00010-0000.

Titular(es): CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio(s): Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Jill C. Milne, Michael R. Jirosuek, Jean E. Bemis y Jesse J. Smith.

<i>Prioridad(es) N°:</i> 61/078,893	<i>Fecha:</i> 8 de julio de 2008	<i>País:</i> US.
61/104,364	<i>Fecha:</i> 10 de octubre de 2008	<i>País:</i> US.
61/104,363	<i>Fecha:</i> 10 de octubre de 2008	<i>País:</i> US.
61/104,366	<i>Fecha:</i> 10 de octubre de 2008	<i>País:</i> US.
61/148,658	<i>Fecha:</i> 30 de enero de 2009	<i>País:</i> US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/049982 ***Fecha:*** 8 de julio de 2009.

Vigente desde: 8 de julio de 2009 ***Hasta:*** 8 de julio de 2029

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la división de solicitud propuesta en relación con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9884

Por la cual se otorga una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-001289

solicitud número 14-019136-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

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: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Catabasis Pharmaceuticals, Inc., 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 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez