

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1845

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38991 del 24 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETÉR DIGLICÍDICO”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al considerar que las reivindicaciones 1 a 10 cumplen con los requisitos de patentabilidad y con fundamento en el artículo 18 de dicha Decisión, al estimar que la reivindicación 11 de la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de agosto de 2014 con el No. 11-011677-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, junto con el escrito del recurso, las recurrentes presentan un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones, en donde se limita el alcance de la invención.

En relación con la anterioridad D3, las recurrentes argumentan que “...el examinador parece haber tratado de invertir los géneros más amplios de D3 para ‘hacerlo coincidir’ con la estructura genérica de la reivindicación 11, pero al hacerlo, perdió la pista de la asignación de variables, y por lo tanto, su conclusión de que las dos estructuras están sustancialmente relacionadas es incorrecta...el documento D3 no da a conocer ningún compuesto de tipo bisfenol...la nueva reivindicación 11 requiere un núcleo de bisfenol. Además indicados que los compuestos de D3 parecen ser aglutinantes del dominio de unión al ligando del receptor de andrógenos (AR-LBD), mientras que los compuestos reivindicados con aglutinantes del dominio N-terminal del receptor de andrógenos (aglutinantes AR-NTD)...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1845

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto con el escrito del recurso, ya que el mismo no amplía la materia inicialmente presentada, además, se paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En relación con la falta de sugerencia del documento D3, se aclara que el mismo revela composiciones que comprenden compuestos moduladores de la actividad de los receptores andrógenos que son adecuados en el tratamiento de enfermedades causadas por una perturbación en la actividad del receptor de andrógenos (resumen, pág. 17), las cuales se diferencian de la materia reclamada en que allí no se revelan compuestos del tipo bisfenol unidos directamente por un puente que requiere un átomo de carbono y dicha diferencia no había sido sugerida (gracias a las restricciones hechas por las recurrentes), ya que D3 enseña que sus compuestos requieren un puente de tipo -NH-, -O-, -S-, etc que no se encuentra directamente conectado a una estructura de tipo bisfenol, (reivindicaciones). Entonces, la persona versada en la materia en búsqueda de compuestos y composiciones alternativas a las de D3, no utilizaría como punto de partida los compuestos de D3 para llegar a la materia reclamada y que la misma fuese adecuada en el tratamiento de cáncer de próstata independiente de andrógenos; por lo tanto, la anterioridad D3 no afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 38991 del 24 de junio de 2014, por medio de la cual se otorgó parcialmente una patente de invención.

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1845

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

**“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE
ÉTER DIGLICÍDICO”**

Clasificación IPC: C 07 C 43/295; A 61 K 31/09

Reivindicaciones: 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el No. 11-011677-00011-000 de 11 de agosto de 2014

Titulares: BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Domicilio: Vancouver, British Columbia, Canadá.
Vancouver, British Columbia, Canadá.

Inventores: Marianne D. Sadar, Nasrin R. Mawji, Jun Wang, Raymond J. Andersen, David E. Williams y Mike Leblanc.

Prioridad N°: 61/129.537 **Fecha:** 2 de julio de 2008 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/CA2009/000902 **Fecha:** 2 de julio de 2009

Vigente desde: 2 de julio de 2009 **Hasta:** 2 de julio de 2029

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:1845

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y a THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández