

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23100

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159332

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. 60222 del 17 de octubre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “ANTAGONISTAS DERIVADOS DE CCR3 DE 2-FENOXI BENCENOSULFONAMIDA Y 2-FENILTIO BENCENOSULFONAMIDA”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de noviembre de 2013 con el No. 11-159332-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones, con el cual según la interesada, se restringe el alcance de la materia que se desea proteger.

En relación con la anterioridad D1, la recurrente señala que “...se queda muy corto en proveer enseñanza o guía alguna a una persona versada en la materia para modificar los compuestos revelados allí para lograr llegar a los compuestos reclamados en la presente solicitud.”

En cuanto al efecto técnico de la materia reclamada, la recurrente presenta datos comparativos y afirma que “...los compuestos de las reivindicaciones ahora presentadas exhiben propiedades inesperadas y superiores, al menos sobre 3 de los compuestos más cercanos de D1...son al menos 60 veces más potentes...”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23100

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159332

resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el art. 34 de la Decisión 486, además de cancelar la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que se realiza.

En relación con la falta de sugerencia del documento D1, se aclara que allí se enseñan compuestos moduladores CCR3 de fórmula (I), (reiv. 1). De igual forma se enseñan ciertos compuestos específicos, tales como 2-1, 2-18, 17-1, 18-1 y 19-1, es decir, la diferencia entre la materia reclamada y D1 radica en que Z es H y hay que establecer si dicha diferencia le confiere un efecto mejorado o sorprendente a lo reivindicado frente a lo que se enseña en el estado de la técnica. En conclusión, hay que determinar la presencia de un efecto técnico sorprendente para reconocer nivel inventivo a los compuestos de la presente solicitud.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que, efectivamente, hay un efecto mejorado sobre CCR3 de los compuestos reclamados, pero únicamente cuando en la materia reclamada X es S y R4 está insustituido, es decir, no hay datos relevantes para los compuestos reivindicados cuando X es SO o SO2 y/o R4 es alquilo sustituido o información apropiada que permita a la persona medianamente versada en la materia extender los resultados desde los compuestos ensayados a los compuestos no ensayados. En conclusión, se puede reconocer nivel inventivo únicamente para la materia contenida en la reivindicación 12.

Finalmente, vale la pena aclarar que la reivindicación 20 del capítulo reivindicatorio con radicado 11-159332-00009-0000 es materia que se encuentra dentro de las excepciones a la patentabilidad, de acuerdo con el artículo 20d de la Decisión 486, ya que se refiere a un método de tratamiento, además de estar encabezada como 'uso', el cual no es materia susceptible de ser patentada, de acuerdo con el art. 14 de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 20 de la solicitud en estudio no cumplen con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, así como la materia contenida en la reivindicación 12 sí cumple con dichos requisitos y, en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23100

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159332

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 60222 del 17 de octubre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar parcialmente 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:

**“ANTAGONISTAS DERIVADOS DE CCR3 DE 2-FENOXI
BENCENOSULFONAMIDA Y 2-FENILTIO BENCENOSULFONAMIDA”**

Clasificación IPC: C 07 D 211/96; A 61 K 31/18

Reivindicación: 12 **Radicado:** 11-159332-00009-000 de 29 de noviembre de 2013

Titular: AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: San Diego, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Tai Wey Li y Garrett Thomas Potter

Prioridad N°: 61/171,626 **Fecha:** 22 de abril de 2009 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/031832 **Fecha:** 21 de abril de 2010

Vigente desde: 21 de abril de 2010 **Hasta:** 21 de abril de 2030

ARTÍCULO TERCERO: Denegar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 11 y 13 a 20 con radicado No. 11-159332-00009-0000, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:23100

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159332

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 08 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON, info@castillograu.com

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