

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64456

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159339

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. 28708 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “AGONISTAS DE CCR3 DERIVADOS DE 2 – (2, 5 – DIMETILFENOXI) FENOXI BENECENOSULFONAMIDA Y 2 – (FENILTIO) BENECENO SULFONAMIDA”, 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 09 de julio de 2015, con el No. 11-159339-00015-0000, 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:

Como primera medida, la recurrente presenta junto al escrito del recurso, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones, en donde se restringe las definiciones para R1, R2, R3, R5, X, Y, m, n y p del compuesto de fórmula (II), argumentando que de tal manera, se especifica aún más el alcance de la materia que se desea proteger.

La recurrente afirma con respecto a la anterioridad D1 que *“Mientras D1 enumera de forma general los compuestos de arilsulfonamida, sólo tres de cientos de compuestos revelados por D1 tienen sustitución en las posiciones 2 y 5 del grupo funcional fenoxi (...) la persona versada en la materia no tendría motivación para modificar cualquiera de los compuestos de D1 para llegar a los compuestos que se reivindican (...) Thomas, Medicina Química –una introducción, Capítulo 3 (2007) (...) enseña que la distribución de los electrones en una molécula de fármaco tendrá una influencia considerable de la distribución y la actividad de una fármaco (...) si bien los compuestos reivindicados en la presente invención pueden ser considerados estructuralmente similares a los descritos en D1, la naturaleza de la similitud es tal que no se consideran equivalentes por los químicos medianamente versados en la materia (...)”* y concluye que *“(...) una persona medianamente versada en la materia no tendría expectativa razonable que cualquiera de los compuestos enumerados en D1 resultaría en los compuestos que tiene cualquier actividad biológica (...) los compuestos que se reivindican tienen*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64456

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159339

actividad como antagonistas CCR3 (...). Por este motivo, el nivel inventivo de la reivindicación 1 y de las reivindicaciones dependientes debe ser reconocido”.

Finalmente, la recurrente menciona que la presente solicitud ha sido concedida en Estados Unidos y por la Oficina Europea de Patentes, con el fin de que sea tenido en cuenta para evaluar su patentabilidad.

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 allegado con el presente recurso, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto al documento D1, se aclara que debido a las modificaciones del capítulo reivindicatorio allegado con el presente recurso en donde se definen compuestos específicos, la citada anterioridad ya no es válida para afectar el nivel inventivo de la presente invención. Además, la actividad relacionada con los compuestos de la invención, se encuentra comprendida entre valores de 10nM a 500nM, mientras que en la anterioridad, la actividad de los compuestos considerados cercanos a la invención, es igual o mayor a 1 uM. Por lo tanto, el objeto de la invención, definido en las nuevas reivindicaciones 1 a 13, no se considera obvio para la persona normalmente versada en la materia.

Sin embargo, se debe aclarar que las nuevas reivindicaciones 14 a 23 no pueden objeto de patente, de acuerdo lo estipulado en el artículo 20 lit.d) de la Decisión 486, ya que corresponden a un método de tratamiento terapéutico.

Por último, en cuanto a las concesiones realizadas por otras oficinas, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el escrito radicado bajo el No 11-159339-00015-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se deniega el privilegio de patente para las reivindicaciones 14 a 23, por referirse a un método de tratamiento terapéutico como se explicó anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE FENIL 2,5 DISUSTITUIDO-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64456

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159339

(OXI/SULFANIL)-BENCENO-SULFONILAMIDA, COMO ANTAGONISTAS CCR3"

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 28708 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó 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:

" COMPUESTOS DERIVADOS DE FENIL 2,5 DISUSTITUIDO-(OXI/SULFANIL)-BENCENO-SULFONILAMIDA, COMO ANTAGONISTAS CCR3"

Clasificación IPC: C07D 211/96; A61K 31/445; A61P 11/06.

Reivindicación(es): 1 a 13 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-159339-00015-0000

Titular(es): AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC

Domicilio(s): San Diego, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Tai Wei Ly, Marie Chantal Siu-Ying Tran, Erik Dean Raaum.

Prioridad(es) N° 61/171,775 **Fecha:** 22 de Abril de 2009 **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/031828 **Fecha:** 21 de abril de 2010.

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

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 14 a 23, por las razones expuestas en la parte considerativa de la resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:64456

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-159339

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 solicitante AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON, info@castillograu.com

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Lina Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández