

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27170

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036477

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. 72868 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó parcialmente patente de invención a la creación denominada: “CONJUGADOS DE NIACINA Y ÁCIDOS GRASOS”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 2 a 23 cumplieron los requisitos de patentabilidad y la reivindicación 1, por su parte, no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2014 con el No. 12-036477-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta junto con el recurso un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones con el cual, según la interesada, se restringe el alcance de la materia protegida así como la que se desea proteger.

En relación con las anterioridades D1 y D2, la recurrente señala que “...se refiere a inhibidores de PDE4 que son específicos para las enzimas fosfodiesterasa 4... Los compuestos reivindicados son estructuralmente diferentes de los descritos en D1... Las niacinas, por definición, no pueden tener un sustituyente distinto al nitrógeno de la piridina de la molécula de nicotinamida...”

En cuanto al efecto técnico de la materia reclamada, la recurrente presenta datos en la Figura 2 y afirma que “Los datos de ensayos biológicos muestran que el conjugado molecular muestra una sinergia única. Este nivel de actividad sinérgica no se puede duplicar por el simple uso de los componentes individuales...”

Finalmente, la recurrente se refiere a la oposición presentada, reiterando sus argumentos relacionados con D1, resaltando que los compuestos reivindicados son estructuralmente diferentes de aquéllos enseñados en dicho documento y solicitando que dicha oposición de declare infundada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27170

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036477

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

Se acepta el capítulo reivindicatorio adjuntado con el recurso, 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.

Respecto a la restricción que realiza la recurrente de la materia contenida en la reivindicación 2 (ya concedida), se considera que es técnicamente válida, puesto que restringe la materia inicialmente presentada al eliminar “O” de la definición de W1.

En relación con la falta de sugerencia de los documentos D1 y D2, se aclara que si bien existen diferencias estructurales y funcionales de la materia reclamada respecto a la enseñada en dichas anterioridades (de ahí la concesión parcial para la materia de las reivindicaciones 2 a 23), queda claro que el problema de fondo para no poder conceder el privilegio solicitado a la reivindicación 1 es el término “Una niacina”, debido a que éste puede comprender derivados de niacina que no se encuentran revelados a lo largo de la descripción; es más, de la lectura del capítulo descriptivo queda claro que “una niacina” se refiere a la molécula conocida como niacina y cualquiera de sus derivados (párrafo 30). Entonces, al observar que la materia que le confiere el efecto sinérgico reclamado son los conjugados de ácidos grasos-derivados de niacina de fórmula (I) reivindicados, no es razonable extender dicho resultado sinérgico particular tanto a la niacina como a cualquier derivado de la misma que ni siquiera se encuentra descrito en la presente solicitud. En conclusión, no se puede reconocer nivel inventivo a una materia que no es concisa ni se encuentra debidamente sustentada en la descripción y a la cual no se le puede determinar un efecto técnico real.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que, efectivamente, hay un efecto mejorado de la materia que se encuentra debidamente sustentada en la descripción, es decir, aquélla que se encuentra en las reivindicaciones 2-23, la cual sería el conjugado conformado por compuestos de fórmula (I)-ácidos grasos, pero como el solicitante no quiso restringir la materia reclamada a la anteriormente mencionada (teniendo oportunidad de hacerlo), no se le puede reconocer un efecto técnico a toda la materia que se reclama, tal como se explicó anteriormente. En conclusión, no se le puede reconocer nivel inventivo para la materia contenida en la reivindicación 1.

Finalmente, y en conexión a todo lo anterior, la oposición presentada sí tendría

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27170

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036477

fuerza para afectar la reivindicación 1 porque, al incluir todos los derivados posibles de la niacina, se podría entender que los compuestos de D1 son estructuralmente similares a los conjugados reclamados y no se puede determinar un efecto técnico sorprendente a una materia tan poco concisa, afectando el nivel inventivo de la materia de la presente solicitud.

Por lo anteriormente anotado, se concluye que la reivindicación 1 del nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 72868 del 29 de noviembre de 2013, 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:

“CONJUGADOS DE NIACINA Y ÁCIDOS GRASOS”

Clasificación IPC: A 01 N 43/40; A 61 K 31/44

Reivindicaciones: 2 a 23 **Radicado:** 12-036477-00012-000 de 13 de enero de 2014

Titular: CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América

Inventores: Jill C. Milne, Michael R. Jirousek, Jean E. Bemis y Chi B. Vu.

Prioridades N°: 61/238,903	Fecha: 1 de septiembre de 2009	País: US
61/308,524	26 de febrero de 2010	US
61/310,952	5 de marzo de 2010	US

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/047261 **Fecha:** 31 de agosto de 2010

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27170

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-036477

Vigente desde: 31 de agosto de 2010 **Hasta:** 31 de agosto de 2030”

ARTÍCULO TERCERO: Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PROCAPS de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Denegar la patente de invención para la reivindicación 1, contenida en el radicado N° 12-036477-00012-0000 de 13 de enero de 2014 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC. y a la sociedad opositora PROCAPS S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a)

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, negocios@optimum-co.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez