

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90513

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-136252

EI 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 12 de Junio de 2015, la sociedad Genzyme Corporation presentó la división de solicitud radicada bajo el N° 15-136252-00000-0000, en relación con la solicitud inicial N° 13-246820-00009-0000, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/029417 del 16 de Marzo de 2012.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud 13-246820-00009-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 680 el 29 de Noviembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

CUARTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-136252-0000-0000, corresponde a la presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el número 13-246820-00005-0000 en la fecha 12 de Febrero de 2015, como se presenta a continuación:

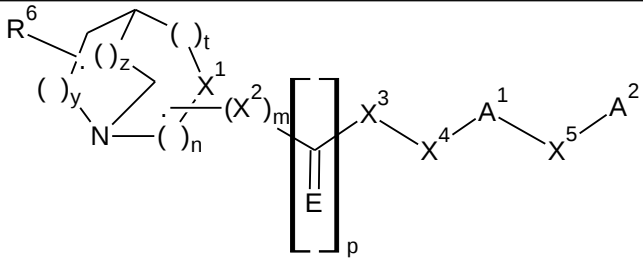
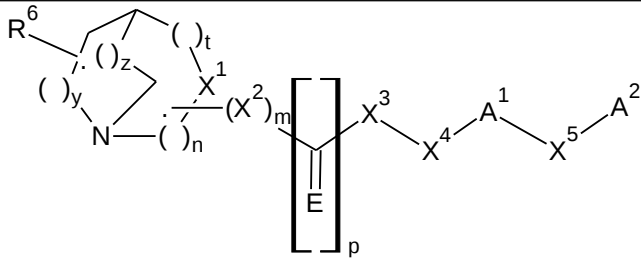
CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 15-136252-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 13-246820-00005-0000
Reiv. 1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:	Reiv. 1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90513

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-136252

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 15-136252-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 13-246820-00005-0000
 Donde n es 1, 2 ó 3 m es 1 p es 1 t es 0, 1 ó 2 y es 1 z es 0, 1 ó 2 E es O X¹ es CR¹ X² es O X³ es -NH X⁴ es CR⁴R⁵, CH₂CR⁴R⁵ o CH₂-alquil(C₁-C₆)-CR⁴R⁵ X⁵ es enlace directo, O, o CR⁴R⁵ R¹ es -H R⁴ y R⁵ son cada uno metilo independiente R⁶ es -H o metilo A¹ es arilo (C₆-C₁₂) sustituido o heteroarilo (C₂-C₉) sustituido A² es arilo (C₆-C₁₂) sustituido La suma de n + t + y + z no es >6	 Donde n es 1, 2 ó 3 m es 1 p es 1 t es 0, 1 ó 2 y es 1 z es 0, 1 ó 2 E es O X¹ es CR¹ X² es O X³ es -NH X⁴ es CR⁴R⁵, CH₂CR⁴R⁵ o CH₂-alquil(C₁-C₆)-CR⁴R⁵ X⁵ es enlace directo, O, o CR⁴R⁵ R¹ es -H R⁴ y R⁵ son cada uno metilo independiente R⁶ es -H o metilo A¹ es arilo (C₆-C₁₂) sustituido o heteroarilo (C₂-C₉) sustituido A² es arilo (C₆-C₁₂) sustituido La suma de n + t + y + z no es >6
Reiv. 3. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y al menos un portador farmacéuticamente aceptable, en donde dicha composición es para uso en combinación con una composición farmacéutica que comprende una enzima lisosomal.	Reiv. 5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.
Reiv. 4. Una combinación que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y una enzima lisosomal.	Reiv. 7. Una combinación que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 y una enzima lisosomal, en el que dicho compuesto se formula para la administración antes de, simultáneamente con, o después de la administración de dicha enzima.
Reiv. 6 Un kit que comprende un compuesto según la reivindicación 1 e instrucciones para usar el compuesto en combinación con una enzima lisosomal.	
Reiv. 8 Uso de un compuesto según la reivindicación 1 en la preparación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad de almacenamiento lisosomal en un sujeto, comprendiendo dicho tratamiento la etapa de administrar una enzima lisosomal para el sujeto.	
Reiv. 9 La composición farmacéutica, combinación,	

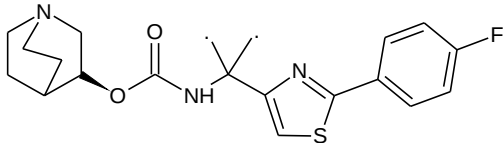
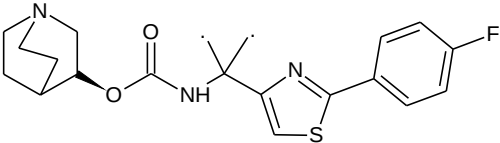
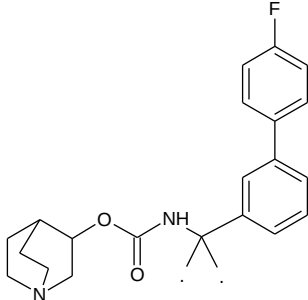
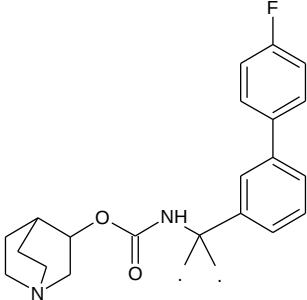
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90513

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-136252

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 15-136252-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN LA SOLICITUD PARENTAL No. 13-246820-00005-0000
kit o uso de una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, en donde la enzima lisosomal se selecciona del grupo que consiste de glucocerebrosidasa, alfa-galactosidasa A, hexosaminidasa A, B y hexosaminidasa gangliósido GM1-β-galactosidasa.	
Reiv. 10 La composición farmacéutica, combinación, kit o uso de la reivindicación 9, en donde la enzima lisosomal es alfa-galactosidasa A.	
Reiv. 11 La composición farmacéutica, combinación, kit o uso de las reivindicaciones 2 a 10, en donde dicho compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural, 	Reiv. 3 Un compuesto, de acuerdo con la reivindicación 1, representado por la siguiente fórmula estructural,  O una sal farmacéuticamente aceptable.
Reiv. 12 La composición farmacéutica, combinación, kit o uso de las reivindicaciones 2 a 10, en donde dicho compuesto está representado por la siguiente fórmula estructural, 	Reiv. 4 Un compuesto, de acuerdo con la reivindicación 1, representado por la siguiente fórmula estructural,  O una sal farmacéuticamente aceptable.

QUINTO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-136252-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el número 13-246820-00005-0000 de fecha 12 de febrero de 2015 o 13-246820-00008-0000 modificado en fecha 12 de Junio de 2015, al cual ya se le concedió parcialmente patente mediante resolución N° 18449 del 21 de Abril de 2015, para las reivindicaciones 1 a 5.

SEXTO: 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.*”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90513

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-136252

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicación(es) 8 visible(s) en el escrito radicado bajo el No 15-136252-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso del compuesto para la preparación de un medicamento para el tratamiento de enfermedad de almacenamiento lisosomal. Nótese que la(s) reivindicación(es) 8 claramente se encabezan en la forma de uso y por lo tanto, no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que en efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia objeto de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1 menciona, en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación con base en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), incluidas las presentadas en la misma fecha, que “...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud divisional.

En conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90513

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-136252

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la solicitud divisional relacionada con la creación titulada "INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA SINTASA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad GENZYME CORPORATION, advirtiéndole 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez