

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 11727 del 17 de marzo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de la solicitud propuesta N° 09-057911-A-00000-0000 con relación a la solicitud N° 09-057911-00007-0000, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud de divisional propuesta reivindica la misma materia contenida en la solicitud parental que había sido objeto de examen definitivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de abril de 2015, con el N° 09-057911-A-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ABBIE INC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 7 reivindicaciones, presentado el 30 de abril de 2015 con el N° 09-057911-A-00004-0000. Adicionalmente, afirma que estas reivindicaciones se dirigen a compuestos de Fórmula (I) donde A es Ar1 y, por lo tanto, a derivados de aza-adamantano diferentes los compuestos de la solicitud parental, y, en su concepto, es materia que no se superpone con la reivindicada en la solicitud parental.

Señala a continuación que *“(…) en vista del hecho que la solicitud divisional presentada ante ese Despacho bajo el título “NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”, en manera alguna amplía la materia de protección contenida en la solicitud parental, la misma no está incurso en las causales de rechazo contempladas en la normatividad vigente en materia de Nuevas creaciones.”*

La recurrente sostiene que se violó el artículo 18 de la Decisión 486 y que *“(…) no comparte la opinión del Señor Examinador en relación con la falta de nivel inventivo de la presente solicitud”*.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

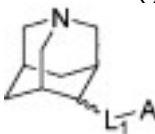
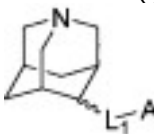
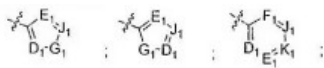
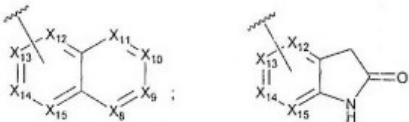
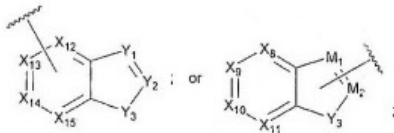
RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 7 reivindicaciones, presentado el 30 de abril de 2015, con el N° 09-057911-A-00004-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado.

Ahora bien, con respecto a la afirmación de la recurrente según la cual la materia de estas reivindicaciones es diferente de la materia de la solicitud parental y no se superpone con ella, esta Oficina aclara que así es, tal como se muestra en la tabla siguiente:

CAPÍTULOS REIVINDICATORIOS DE LAS SOLICITUDES	
DIVISIONAL RECURSO	PARENTAL CONCEDIDA
No. 09-057911-A-00004-0000	No. 09-057911-00007-0000
Reiv 1	Reiv 1
Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE responde a la fórmula (I)	Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE responde a la fórmula (I)
	
(I); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde L ₁ es -O- o -NR _a -; A es -Ar ₁ ; Ar ₁ se selecciona de	(I); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde L ₁ es -O- o -NR _a -; A es -Ar ₂ -L ₂ -Ar ₃ ; Ar ₂ es un heteroarilo de 5 miembros que contiene al menos un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste de nitrógeno, oxígeno y azufre; Ar ₃ es fenilo; L ₂ es un enlace; y R _a es hidrógeno o C ₁ -C ₁₀ alquilo.
	
	
	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

CAPÍTULOS REIVINDICATORIOS DE LAS SOLICITUDES	
DIVISIONAL RECURSO	PARENTAL CONCEDIDA
No. 09-057911-A-00004-0000	No. 09-057911-00007-0000
donde D ₁ , E ₁ , F ₁ , J ₁ , K ₁ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , y X ₁₁ son en forma independiente entre sí –CR ₁ o N; X ₁₂ , X ₁₃ , X ₁₄ , X ₁₅ , M ₁ y M ₂ son en forma independiente entre sí –CR ₁ , N o C; G ₁ , es O, -NR _{1a} , o S; Y ₁ es –CR ₁ o N; Y ₂ es –CR ₁ o N; Y ₃ es NH, O, o S R ₁ es hidrógeno, alquilo, alcoxi, alcoxicarbonilo, ciano, halo, nitro, -NR _b R _c , haloalquilo, o -C(O)NR _b R _c ; R _{1a} es hidrógeno o alquilo; R _b y R _c son en forma independiente entre sí hidrógeno, alquilo, alcoxicarbonilo, o alquilcarbonilo; uno de X ₁₂ - X ₁₅ es C; y M ₁ o M ₂ es C y R _a es hidrógeno o alquilo.	
Reiv 4	Reiv 6
El compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es (4s)-4-(6-cloropiridazin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(6-cloropiridazin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(5-bromopiridin-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(6-cloropiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(6-nitropiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(6-aminopiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(6-nitropiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(6-aminopiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-bromotiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-bromo-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano;	Un compuesto de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE es (4s)-4-(5-feniltiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(4-metoxifenil)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(3-clorofenil)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(3-cloro-4-metoxifenil)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(3,5-fluorofenil)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(3,5-difluorofenil)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-fenil-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; 1-óxido de (4s)-4-(5-fenil-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(5-fluorofenil-1,3,4-tiadiazol)-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-fluorofenil-1,3,4-oxadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-fluorofenil-1,3,4-oxadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

CAPÍTULOS REIVINDICATORIOS DE LAS SOLICITUDES	
DIVISIONAL RECURSO	PARENTAL CONCEDIDA
No. 09-057911-A-00004-0000	No. 09-057911-00007-0000
(4s)-4-(5- <i>tert</i> -butil-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(5- <i>tert</i> -butil-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(benzotiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(benzotiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(6-clorobenzotiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(6-clorobenzotiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano;	(4s)-4-(5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano; (4s)-4-(5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,13,7]decano; (4s)-4-(5-(4-trifluorometoxi)fenil)-1,3-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-((5-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; azatriciclo[3,3,1,13,7]dec-4-iloxi)-1,3-tiazol-5-il}anilina; (4s)-4-[(4-fenil-1,3-tiazol-2-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(5-(3-bromofenil)-1,3,4-tiadiazol-2-il)oxi]-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano;
(4s)-4-(benzoxazol-2-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-N-(6-cloropiridin-3-il)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decan-4-amina; (4r)-N-(6-cloropiridin-3-il)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decan-4-amina; (4s)-N-(5-bromopiridin-3-il)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decan-4-amina; (4s)-4-(piridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(1-oxipiridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4r)-4-(piridin-3-iloxi)-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(2-cloropiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(2-bromopiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(4-cloropiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(4-metilpiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[[4-(trifluorometil)piridin-3-il]oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-fluoropiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-cloropiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-bromopiridin-3-il)oxi]-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-iodopiridin-3-il)oxi]	(4s)-4-(5-(1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]dec-4-iloxi)-1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

CAPÍTULOS REIVINDICATORIOS DE LAS SOLICITUDES	
DIVISIONAL RECURSO	PARENTAL CONCEDIDA
No. 09-057911-A-00004-0000	No. 09-057911-00007-0000
-1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; 5-[(4s) -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]dec-4-iloxi]nicotinamida; (4r)-4-[(6-cloropiridin-3-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(6-bromopiridin-3-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; 5-[(4s) -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]dec-4-iloxi]piridin-2- carbonitrilo; (4s)-4-[(5,6-dibromopiridin-3-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(piridin-2-iloxi) -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-fluoropiridin-2-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-bromopiridin-2-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(4-bromopiridn-2-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(2-cloropiridin-4-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(6-metilpiridazin-3-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-(pirimidin-2-iloxi) -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano; (4s)-4-[(5-bromopirimidin-2-il)oxi] -1-azatriciclo[3,3,1,1 ^{3,7}]decano.	

Con relación al argumento según el cual “(...) en vista del hecho que la solicitud divisional presentada ante ese Despacho bajo el título “NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”, en manera alguna amplía la materia de protección contenida en la solicitud parental, la misma no está incurso en las causales de rechazo contempladas en la normatividad vigente en materia de Nuevas creaciones.”, esta Oficina aclara que la solicitud divisional presentada no tiene el título mencionado.

En cuanto tiene que ver con el argumento según el cual se violó el artículo 18 de la Decisión 486 y, adicionalmente “(...) no comparte la opinión del Señor Examinador en relación con la falta de nivel inventivo de la presente solicitud.”, esta Oficina aclara que en la resolución 11727, por medio de la cual se rechazó la división de solicitud propuesta, no se presentó examen de nivel inventivo. De otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

lado, con base en los documentos D1 y D2, frente a los cuales se consideró que la materia de la solicitud parental tiene nivel inventivo, se considera igualmente que la materia contenida en esta solicitud divisional también tiene nivel inventivo.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 11727 del 17 de marzo de 2015, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud de 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:

**“DERIVADOS DE AZAADAMANTANO Y SUS USOS COMO LIGANDOS DE LOS
RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA”**

Clasificación CIP: A61K 31/395; C07D 451/14.

Reivindicaciones: 1 a 7 incluidas en el radicado bajo el No.: 09-057911-00004-0000.

Titular: ABBIE INC.

Domicilio: Chicago, Illinois, Estados Unidos de América.

Inventores: Michael R. Schrimpf, Diana L. Nersesian, Kevin B. Sippy, Jianguo Ji, Tao Li, Marc Scanio, Lei Shi, Chih-hung Lee, Willaim H. Bunnelle, Geoff G.Z. Zhang, Paul J. Brackenmeyer, Shuang Chen y Rodger F. Henry.

Prioridad N°: 60/856,992 **Fecha:** 6 de noviembre de 2006 **País:** US

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:84789

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-057911A

60/908,143
11/935,157

26 de marzo de 2007
5 de noviembre de 2007

US
US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/083687 **Fecha:** 6 de noviembre de 2007.

Vigente desde: 6 de noviembre de 2007 **Hasta:** 6 de noviembre de 2027.

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.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 28 Oct 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez