



No. 11-011677- -00011-0000

Fecha: 2014-08-11 17:03:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 17

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMI
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **11.011.677**
Asunto : Solicitud de patente para: "**COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO**"
Solicitante : BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH AND THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
Fecha de solicitud : 02 de Febrero de 2011

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **38991** del 24 de Junio de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para la reivindicación 11 de "**COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO**" a favor de **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **38991** del 24 de Junio de 2014, con fecha de publicación listado el 1 de Julio de 2014, fecha de vencimiento 1 de Agosto de 2014, y fecha del término legal el 11 de Agosto de 2014.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1. "ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en face nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICIDICO".
- 3.1.2. "ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución"
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 11 había sido derivada de manera evidente previamente en el documento D3, el cual da a conocer una composición farmacéutica que comprende un compuesto que tiene una estructura de fórmula (I).

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar el artículo segundo de la resolución No. 38991 del 24 de Junio de 2014, con el cual se denegó la reivindicación 11 de la presente solicitud.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para la reivindicación 11 de **"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO"** a favor de **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.**

V. MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

En virtud del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

A este respecto, amablemente ponemos de presente que la única reivindicación modificada fue la correspondiente a la 11, en donde se limitó la definición del radical R³, eliminando *H, un alquilo C₁-C₁₀ sustituido o insustituido, ramificado o no ramificado, o. Así,* las cosas, la reivindicaciones 1 a 10 que han sido concedidas no han sido modificadas de ninguna manera. Por lo tanto, la decisión del ARTÍCULO PRIMERO de la resolución No. 38991 debe ser mantenida.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuación con respecto a la patentabilidad de la reivindicación 11 de la invención, en los términos del capítulo reivindicatorio modificado, resultan plenamente predicables de la reivindicación 11 sobre la cual la patente fue negada. En efecto, la no ampliación de la materia en el nuevo pliego es evidencia suficiente de que el presente recurso controvierte el análisis de patentabilidad efectuado por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple con los requisitos de ley para su aceptación y trámite.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

6.1 La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

A pesar de lo anterior y con el fin de demostrar que la reivindicaciones 11 de la presente solicitud así como las reivindicaciones 1 a 10, cumple no sólo con el requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa

invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos

atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se decidió negar la patente, con base en la siguiente información:

El Examinador ha negado la reivindicación 11 como obvia a la vista del documento D3. En este sentido, respetuosamente señalamos que la posición del señor Examinador con respecto a las estructuras en D3 es incorrecta, ya que el género de D3 requiere un átomo "puente" ("X") que no puede ser de carbono, mientras que el átomo "puente" en la estructura genérica de la reivindicación 11 debe ser carbono. Así, el Examinador parece haber tratado de invertir los géneros más amplios de D3 para "hacerlo coincidir" con la estructura genérica de la reivindicación 11, pero al hacerlo, perdió la pista de la asignación de variables, y por lo tanto, su conclusión de que las dos estructuras están sustancialmente relacionadas es incorrecta. No obstante, puesto que la presente negación es una negación de tipo obviedad, indicamos que ciertas modificaciones de la reivindicación 11 serían útiles para diferenciar firmemente los compuestos de D3 y los de la presente reivindicación 11.

Así las cosas, es importante poner de presente que el documento D3 no da a conocer ningún compuesto de tipo bisfenol. De acuerdo con ello, la nueva reivindicación 11 requiere un núcleo de bisfenol. Además, indicamos que los compuestos de D3 parecen ser aglutinantes del dominio de unión al ligando del receptor de andrógenos (AR-LBD), mientras que los compuestos reivindicados son aglutinantes del dominio N-terminal del receptor de andrógenos (aglutinantes AR-NTD). Por lo tanto, la discrepancia entre la estructura de D3 y la estructura de la reivindicación 11 modificada, junto con sus sitios de unión diferentes, debe proporcionar una base adecuada para la diferenciación de los compuestos de D3 de los de la reivindicación 11.

En consecuencia de lo anterior, la reivindicación 11 de la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista del documento D3 del estado de la técnica citado por el Examinador.

Conclusión

El documento D3 no resulta anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VII. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. **38991** del 24 de Junio de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención de la reivindicación 11 en su ARTÍCULO SEGUNDO.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito, conformado por 11 reivindicaciones.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para la reivindicación 11 además de la reivindicaciones 1 a 10 concedidas en el ARTICULO PRIMERO para la invención: **“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO”** a favor de **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.**

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH

675 West 10th Avenue,
Vancouver, British Columbia V5Z 1L3,
Canadá

y

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

University Industry Liaison Office # 103-6190 Agronomy Road,
Vancouver, British Columbia V6T 1Z3,
Canadá

IX. ANEXOS

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Recibo por concepto de presentación de modificaciones a las reivindicaciones por valor de \$ 128.000
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

T.P.A. No. 23.555
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

COLO-18037-0841-002-1
SGD\SGD\ID-269989\WPC18037
No. M-2014-269989\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Canadá	675 West 10th Avenue, Vancouver, British Columbia V5Z 1L3, Canadá	Vancouver
y	y	y
Canadá	University Industry Liaison Office #103 - 6190 Agronomy Road, Vancouver, British Columbia V6T 1Z3, Canadá	Vancouver
Respectivamente	Respectivamente	Respectivamente
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia		Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio Carrera 4ª No. 72 –35		Ciudad Bogotá	
Dirección electrónica cavelier@cavelier.com	No. Fax 2 11 86 50	Número telefónico 3 47 36 11	
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general			

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11.011.677

Aparece

Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 11 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

5. Anexos

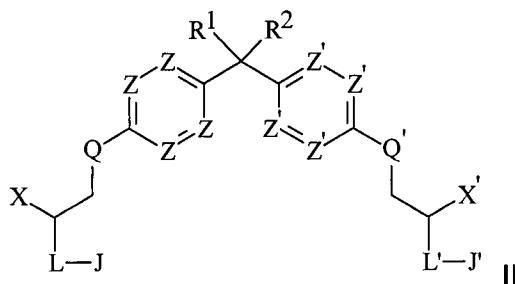
- ☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$128.000.
- ☐ Comprobante de pago por ----- reivindicaciones adicionales a la décima por \$-----.
- ☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

SGD/SDC/WPC18037/ID-269966

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene una estructura de Fórmula II



en donde

cada, J, J', J'' y J''' es independientemente H;

cada L, L' y L'' es independientemente O;

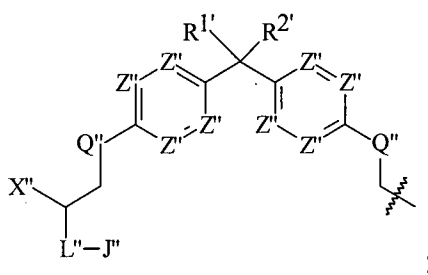
cada Q, Q' y Q'' es independientemente O;

cada Z, Z' y Z'' es independientemente CH;

R¹, R², R^{1'} y R^{2'} son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;

X es CH₂OG, CH₂OGOG', CH₂I, CH₂Br o CH₂F;

X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂F, CH₂OJ''', CH₂OG, CH₂OGOG', o



X'' es CH₂OG; y

cada G, G' y G'' es independientemente un alquilo C₁-C₁₀ ramificado o no ramificado, no-sustituido, saturado;

en donde G, cuando está presente, no es -(CH₂)₂CH₃, o -(CH₂)₃CH₃, y en donde GOG', cuando está presente, no es -(CH₂)₂-O-CH₃, -(CH₂)₂-O-CH₂CH₃, o -(CH₂)₂-O-(CH₂)₃CH₃.

2. El compuesto de la reivindicación 1 en donde cada R¹, R^{1'}, R² y R^{2'} es CH₃.

3. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en donde X es CH₂I, CH₂Br, CH₂F, CH₂OCH₃, o CH₂O(isopropilo).

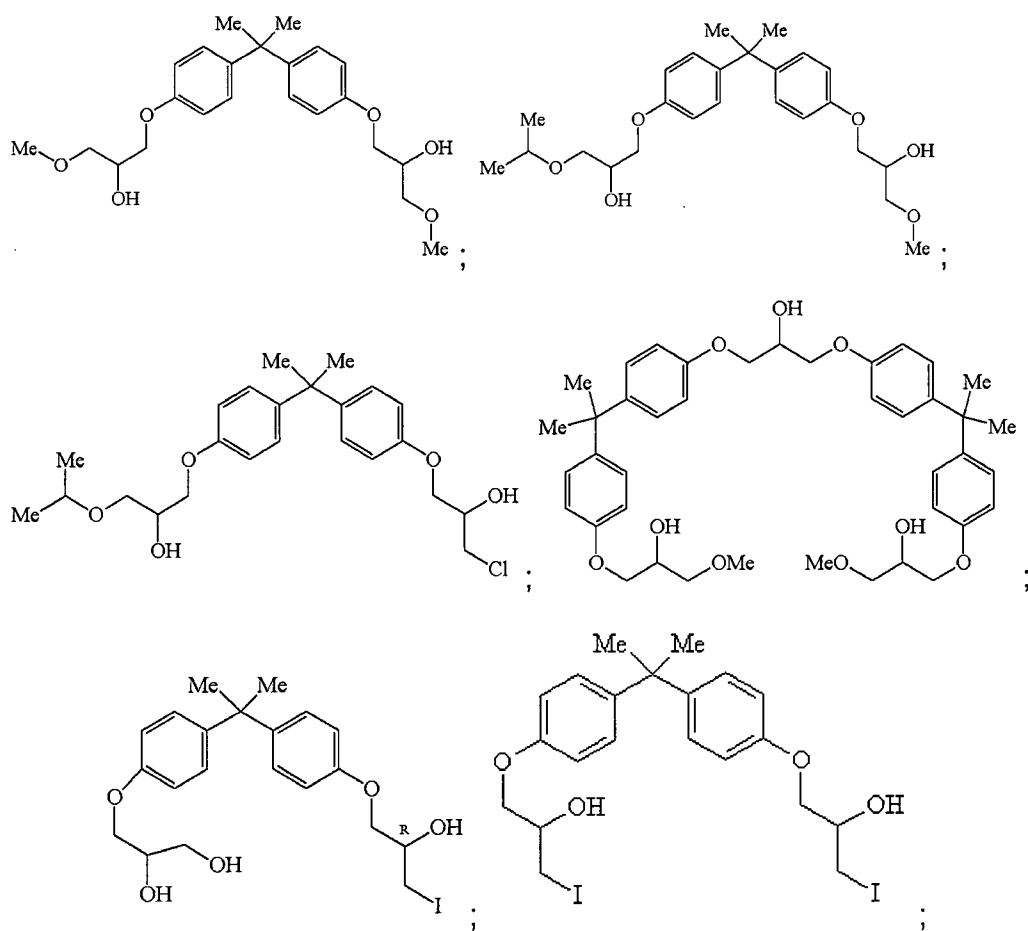
4. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OG o CH₂OGOG'.

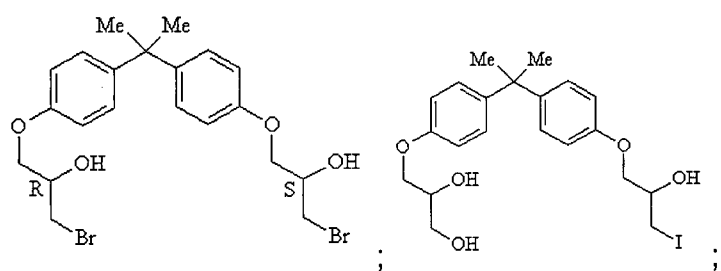
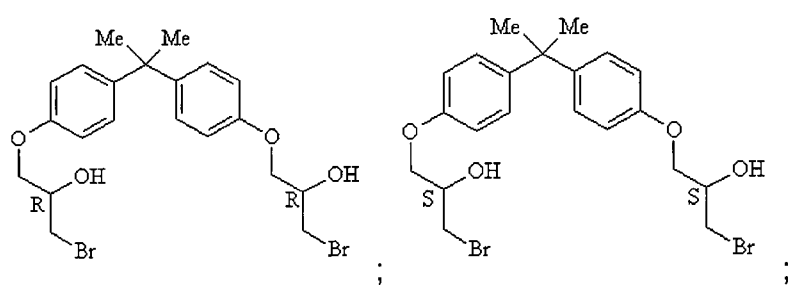
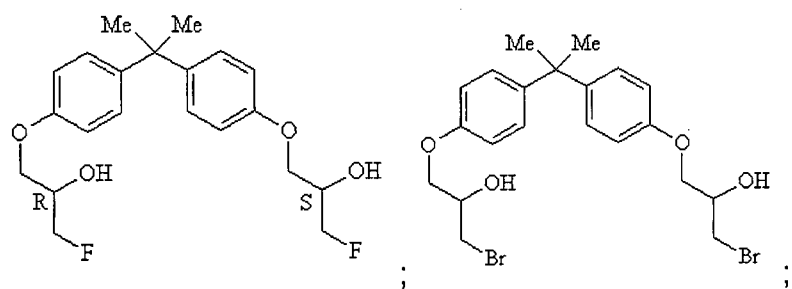
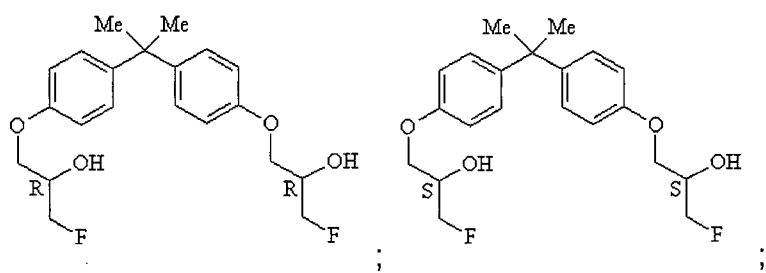
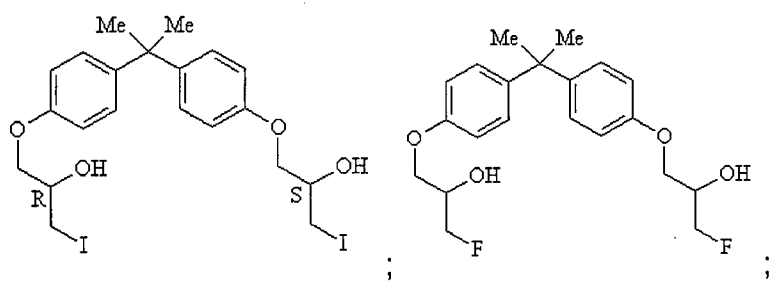
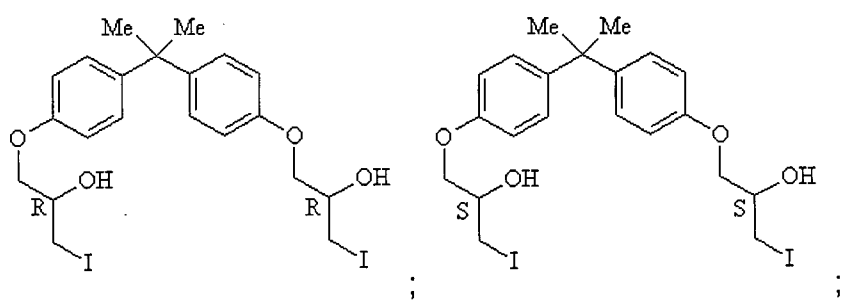
5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 o 4 en donde X' es CH₂I, CH₂Br, CH₂F, CH₂Cl, CH₂OCH₃, o CH₂O(isopropilo).

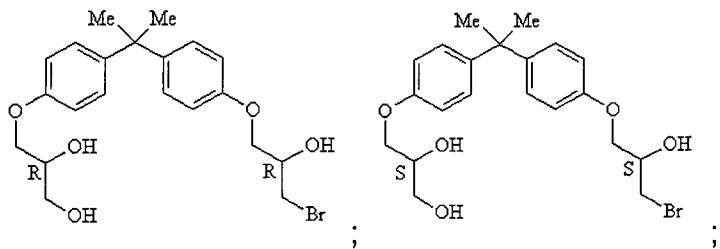
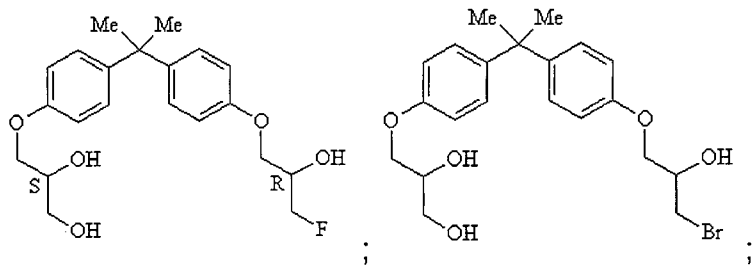
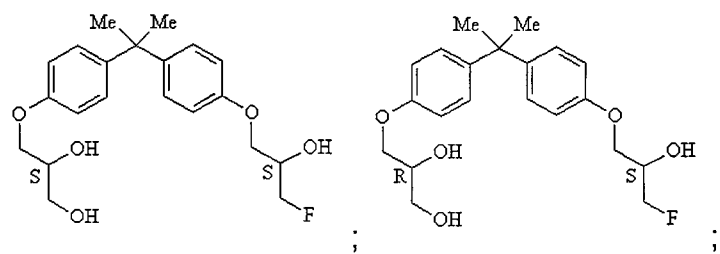
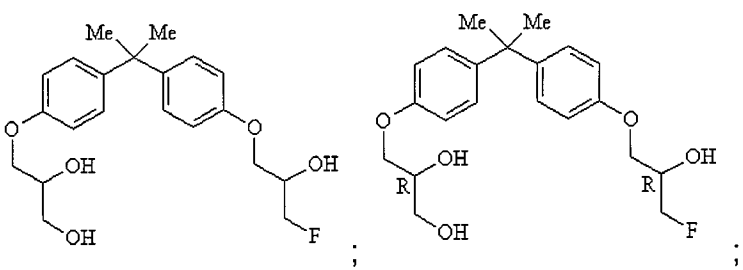
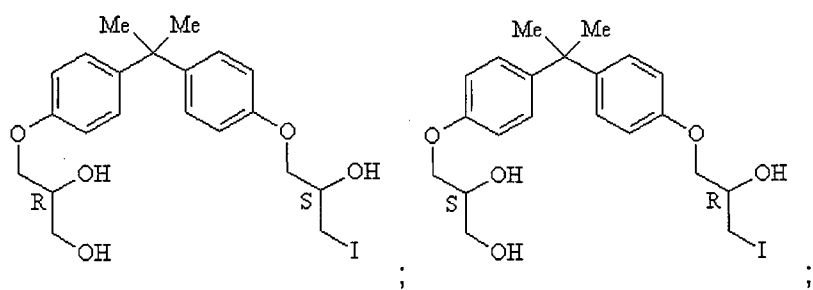
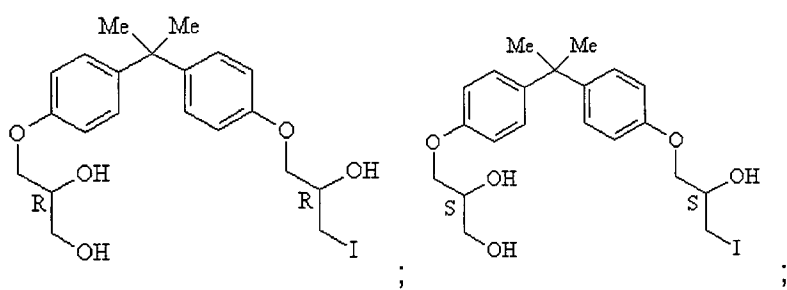
6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde X'' es CH₂Cl, CH₂OH, CH₂OCH₃, o CH₂O(isopropilo).

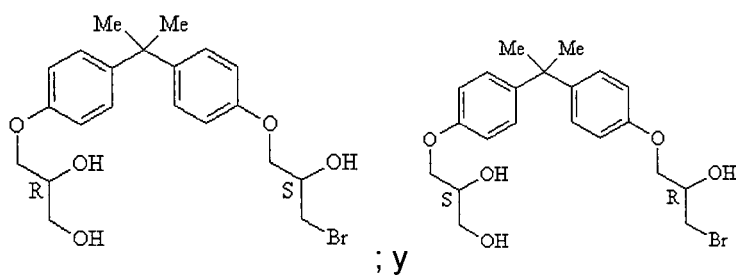
7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde X'' es CH₂OCH₃ y X es CH₂OCH₃.

8. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto se selecciona de uno o más de los siguientes:

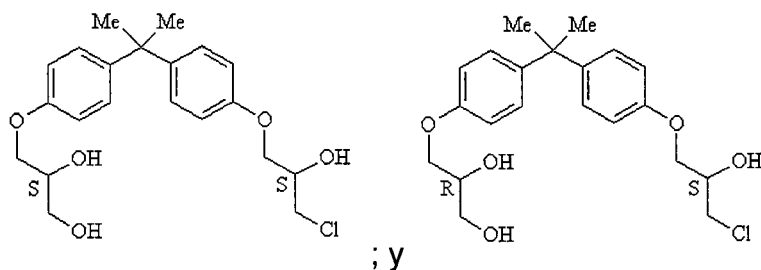






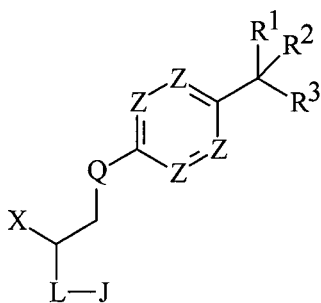


9. Un compuesto que se selecciona de uno o más de los siguientes:



10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto que tiene una estructura de Fórmula I:



en donde

J es H;

L es O;

X es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OG o CH₂OGOG';

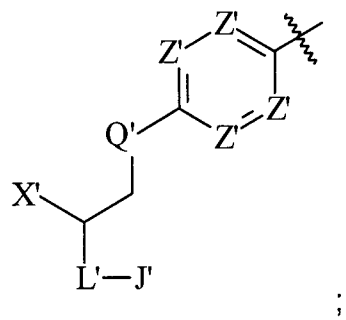
Q es O;

Z es CH;

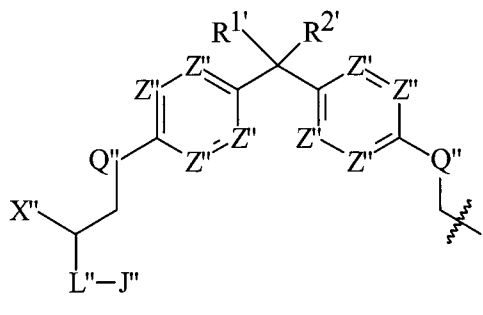
R¹ y R² son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;

cada G G' y G'' es independientemente un alquilo C₁-C₁₀ ramificado o no ramificado, no-sustituido, saturado;

R³ es



- J' es H;
- L' es O;
- Z' es CH;
- Q' es O;
- X' es CH₂F, CH₂Cl, CH₂Br, CH₂I, CH₂OJ''', CH₂OG, CH₂OGOG', o



R^{1'} y R^{2'} son cada uno independientemente un alquilo C₁-C₁₀ no-sustituido, ramificado o no ramificado;

- cada J'' y J''' es independientemente H;
- L'' es O;
- Z'' es CH;
- Q'' es O; y
- X'' es CH₂OG;

en donde G, cuando está presente, no es -(CH₂)₂CH₃, o -(CH₂)₃CH₃, y en donde GOG', cuando está presente, no es -(CH₂)₂-O-CH₃, -(CH₂)₂-O-CH₂CH₃, o -(CH₂)₂-O-(CH₂)₃CH₃; y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0085946

Bogotá D.C., Agosto 11 de 2014 - 11:59:04

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	77407	23/07/2014		1.000.00
RECIBO DE CA	999999999	77421	23/07/2014		5.000.00
RECIBO DE CA	999999999	78335	23/07/2014		41.000.00
RECIBO DE CA	999999999	80324	29/07/2014		62.000.00
RECIBO DE CA	999999999	80327	29/07/2014		52.000.00
RECIBO DE CA	999999999	80339	29/07/2014		106.000.00
RECIBO DE CA	999999999	83843	05/08/2014		21.000.00
RECIBO DE CA	999999999	83861	05/08/2014		278.000.00
RECIBO DE CA	999999999	83862	05/08/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	83866	05/08/2014		515.000.00
RECIBO DE CA	999999999	83874	05/08/2014		5.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO

CONCEPTO

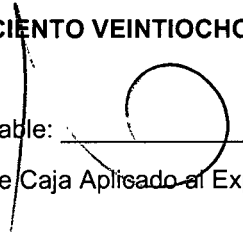
Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO

1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA

128.000.00 128.000.00

\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-011677- -00011-0000

Fecha: 2014-08-11 17:03:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 17

0010: 18037 - 841 - 002 - 1

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Agosto 11 de 2014 - 11:59:06