



No. 11-011677- -00012-0000

Fecha: 2014-08-26 17:13:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 589 SOLICREVOCAT Folios: 11

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 589

Referencia : Expediente No. 11.011.677
Asunto : Registro de patente para **COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO**
Solicitante : **BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA**
Clase : A61K 031/009, A61K 031/225, A61P 005/028, A61P 035/000
Fecha de solicitud: 02 de febrero de 2011

**REVOCATORIA DIRECTA Y
CORRECCIÓN RESOLUCION**

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante, atentamente solicito a usted se sirva ordenar la **CORRECCIÓN** de la Resolución de Otorgamiento No. 38991, en cuanto al número de prioridad.

2. Lo anterior por cuanto en la Resolución de Otorgamiento No. 38991, se indicó como número de prioridad 61/129,357 debiendo ser **61/129,537** como se indicó en el formulario petitorio radicado ante Su despacho el 02 de febrero de 2011.

3. En consecuencia, solicito a su Despacho adoptar las providencias y medidas necesarias, para que sea realizada la corrección requerida y se entregue el certificado corregido a la brevedad posible.

"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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. **Anexo:** Copia de la Resolución No. 38991 y del formulario petitorio para su pronta referencia.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-18037-0841-002-1
SDC\SGD\ID-270624\WPC18037
No. M-2014-270624\SDC



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

EL 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 02 de febrero de 2011, con el N° 11-011677-00000-0000, por la(s) sociedad(es) British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE ÉTER DIGLICÍDICO Y MÉTODOS PARA SU USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/CA2009/000902 del 02 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 635 del 20 de diciembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16005, notificado por fijación en lista el 27 de agosto de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-011677-00008-0000 del 27 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 10 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

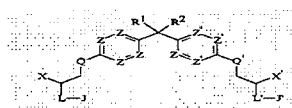
Rad. PCT/11-011677

encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que la reivindicación 11 no cumple con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

7.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar compuestos moduladores de la actividad del receptor andrógeno, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata. Para resolver este problema técnico la solicitud proporciona un compuesto de fórmula estructural (II) caracterizado por:



7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de julio de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	WO2005042464	"Androgen receptor modulators"	12/Mayo/2005

El documento D3⁽¹⁾ divulga composiciones que comprenden compuestos moduladores de la actividad de los receptores andrógenos, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata (Resumen y Pág. 17, líneas 1-33).

7.3 Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una*

¹.[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005042464A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20050512&DB=&&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2005042464A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20050512&DB=&&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005042464A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20050512&DB=&&locale=en_EP)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

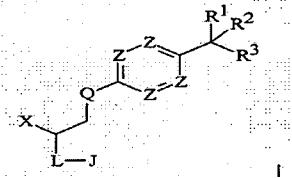
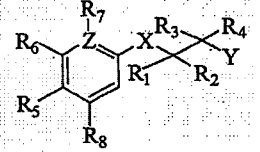
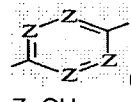
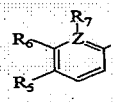
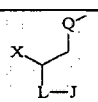
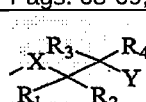
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

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”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 11 se refiere a: “Una composición farmacéutica que comprende un compuesto que tiene una estructura de fórmula (I), donde J es H (...)” (Pág. 9 del radicado N° 11-011677-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 11, y las reveladas en el documento D3 que representan el estado de la técnica:

Tabla No 1.	
Características esenciales	D3
Composición que comprende:	Medicamento que comprende:
Compuesto de fórmula (I)  I	Compuesto de fórmula (I)  Formula I (Págs. 68-69, Rv. 1)
 Z=CH donde	 donde Z-R7=CH R5=Halógeno R6=Hidrógeno (Pág. 21, líneas 7-8 y Págs. 68-69, Rv. 1)
 Q=Oxígeno L-J=OH X=CH2OG, donde G=Alquilo C1-C10	 X=Oxígeno R1=Hidrógeno R2=Hidrógeno R3=Hidrógeno R4=Alcoxi C1-C4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

 R1 R2 R3 R1=Alquilo C1-C10 R2= Alquilo C1-C10 R3=Hidrógeno, Alquilo C1-C10	Y=OH (Págs. 68-69, Rv. 1)
R8=C1-C5 ramificado (Pág. 18, líneas 16-21 y Págs. 68-69, Rv. 1)	

Como se dijo anteriormente, el documento D3 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 11 porque el documento D3 divulga composiciones que comprenden compuestos moduladores de la actividad de los receptores andrógenos, útiles en el tratamiento del cáncer de próstata (Resumen y Pág. 17, líneas 1-33).

La diferencia entre la composición reclamada en la reivindicación 11 y la composición revelada en el documento D3 consiste el compuesto incorporado en la composición presenta en el anillo de fenilo como sustituyentes sólo átomos de hidrógeno, mientras que el compuesto incorporado en la composición divulgada en el documento D3 presenta en el anillo de fenilo como sustituyente un átomo de Flúor.

El efecto que logra el incluir como sustituyentes del anillo de fenilo sólo átomos de hidrógeno consiste en que se mejora la actividad moduladora de los receptores andrógeno. La solicitud define que la actividad IC50 para los compuestos reclamados se encuentra comprendida en el rango de 12,5µM-20µM (Pág. 74, Tabla 5). Por su parte, el documento D3 enseña que los compuestos presentan una actividad IC50 comprendida en el rango 22,77nM-170,30nM (Pág. 67, Ejs. 1-110). Por lo anterior, se concluye, que no existe un efecto técnico sorprendente atribuible a la diferencia expuesta.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo proporcionar composiciones alternativas que incluyan compuestos moduladores de andrógeno que presenten mayor eficiencia.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a modificar la sustitución del anillo de fenilo, para llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual la materia reclamada se considera obvia.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

el cual quedará de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

"COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER DIGLICÍDICO"

Clasificación IPC: C07C 43/295, 229/06; A61K 31/09, 31/225; A61P 35/00.

Reivindicación(es): 1 a 10 incluidas en el radicado bajo el N° 11-011677-00008-0000.

Titular(es): British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia.

Domicilio(s): Vancouver, British Columbia, Canada.
Vancouver, British Columbia, Canada.

Inventor(es): Marianne D. Sadar, Nasrin R. Mawji, Jun. Wang, Raymond J. Andersen, David E. Williams y Mike Leblanc.

Prioridad(es) N°: 61/129,357 **Fecha:** 02 de julio de 2008 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/CA2009/000902 **Fecha:** 02 de julio de 2009.

Vigente desde: 02 de julio de 2009. **Hasta:** 02 de julio de 2029.

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.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38991

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-011677

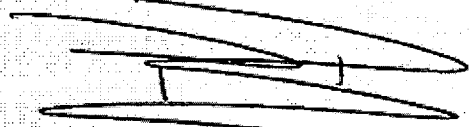
conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) British Columbia Cancer Agency Branch y The University of British Columbia, advirtiéndole(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

PETITORIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-011677-00000-0000

Fecha: 2011-02-02 11:55:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCO
Tra. 11 PATENTEIYII Evg: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 251

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL

SOLICITUD DE:

1

☒ Patente de Invención.☐ Patente de Modelo de Utilidad.☒ Capítulo I.☐ Capítulo II.

2

SOLICITANTE
(71)

Nombre: **BRITISH COLUMBIA CANCER
AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY
OF BRITISH COLUMBIA**

sociedades constituidas y existentes bajo
las leyes de Canadá.

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

y

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

Domicilio: Vancouver,
British Columbia,
Canadá

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

3

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

INVENTOR (ES)
(72)

1. Marianne D. SADAR
4091 Bayridge Avenue,
West Vancouver,
British Columbia V7V 3J9,
Canadá

3. Jun WANG
#25-230 10th Street,
New Westminster,
British Columbia V3M 3x9,
Canadá

5. David E. WILLIAMS
367 East 16th Avenue,
Vancouver,
British Columbia V5T 2T7,
Canadá

2. Nasrin R. MAWJI
203-3421 Curle Avenue,
Burnaby,
British Columbia V5G 4P4,
Canadá

4. Raymond J. ANDERSEN
4048 West 32nd Avenue,
Vancouver,
British Columbia V6S 1Z6,
Canadá

6. Mike LEBLANC
#102-1065 East 8th Avenue,
Vancouver,
British Columbia V5T 1V1,
Canadá

5

PCT (86)Solicitud Internacional No. PCT/CA2009/000902Fecha: 2 de julio de 2009Publicación Internacional No. WO 2010/000066 A1Fecha: 7 de enero de 2010

6

Título (54)

AGENTES TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE ÉTER DIGLICÍDICO Y MÉTODOS PARA SU USO

7

Clasificación Internacional (51) C07C 043/295

8

Prioridad

SI☒ NO☐

(33) País de Origen

US

(32) Fecha

2 de julio de 2008

(31) Número de Solicitud

61/129.537

9

Comprobante de pago No.: 11-1734

Fecha: 11 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-4491

Fecha: 17 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-4534

Fecha: 17 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-4535

Fecha: 17 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-4542

Fecha: 17 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-6526

Fecha: 25 de enero de 2011

Comprobante de pago No.: 11-6643

Fecha: 25 de enero de 2011

10

Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud por \$ 571.000.oo.

☒ Comprobante de pago por 79 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$2'133.000.oo.

☐ Documento que acredita la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.

☐ Poderes, si fuere el caso.

☐ Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante.

☐ Declaraciones.

☒ Copia de la solicitud internacional. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)

☒ Traducción de la solicitud internacional al castellano. (Resumen, descripción, reivindicaciones, dibujos)

☐ Copia del examen preliminar efectuado por la IPEA.

☐ Traducción del examen preliminar efectuado por la IPEA.

☐ De ser el caso, copia del contrato de acceso.

☐ De ser el caso, documento que acredite la licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas.

☐ De ser el caso, certificado de depósito del material biológico.

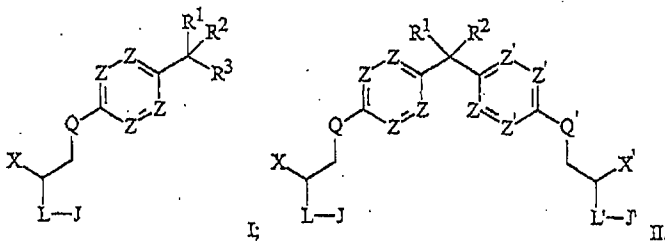
☒ Arte final 12x12

☐ De ser el caso, información sobre otras solicitudes de patente o títulos obtenidos en el extranjero por el mismo titular o su causante, relacionadas parcial o totalmente con la invención de esta solicitud.

☒ Otros: VER HOJA DE DOCUMENTOS ANEXOS

11

FIGURA CARACTERÍSTICA



12

Solicito la concesión de la patente,

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

FIRMA: Luz Clemencia de Páez
C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P. 23.555

ASA