

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-070977

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 8 de junio de 2011, con el N° 11-070977-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Theravance, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO 3-CARBOXIPROPIL-AMINOTETRALINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/067271 del 9 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 639 del 29 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23261, notificado por fijación en lista el 25 de diciembre de 2012, 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° 11-070977-00006-0000 del 19 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 14 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-070977

5.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en suministrar formas cristalinas, sales y procesos para prepararlas para el compuesto ácido (S)-4-((2S, 3S)-7-carbamoil-1,1-dietil-3-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2-ciclohexilmetil-butírico. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una forma cristalina y la sal clorhidrato cristalina del compuesto ácido (S)-4-((2S, 3S)-7-carbamoil-1,1-dietil-3-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2-ciclohexilmetil-butírico.

5.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de diciembre 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 prioridad
D1	CO10-70802	"Derivados de 3-carboxipropil-aminotetralina y compuestos relacionados como antagonistas de receptores opioides μ "	11 de diciembre de 2007**

** Equivale a la publicación internacional WO2009076408. Fecha de presentación en Colombia: 11 de Junio de 2010.

D1 divulga los intermediarios (S)—3-benciloxicarbonil-4-cyclohexyl-1-hidroxi-butano-1-sulfonato de sodio y bencil 2-(ciclohexilmetil)-4-hidroxibutanoato y el éster bencílico del ácido (S)-2-ciclohexilmetil-4-oxo-butírico (Pág. 43 y 44).

5.3. Novedad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-070977

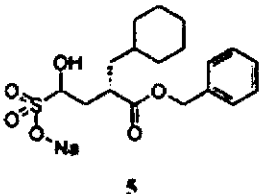
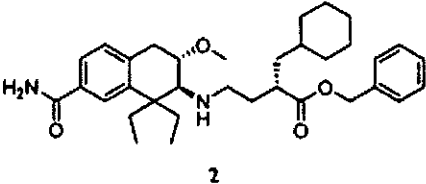
Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En el presente caso, los intermediarios reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo en cuenta que las reivindicaciones 11 y 12 reclaman compuestos de las fórmulas 4, 5 y 2 (pág. 10 del Radicado No. 11-070977-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en las reivindicaciones 11 y 12, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
éster bencílico del ácido (S)-2-ciclohexilmetil-4-oxo-butírico de fórmula 4	éster bencílico del ácido (S)-2-ciclohexilmetil-4-oxo-butírico (ejemplo de preparación 17c).
Un aducto bisulfito del mismo de fórmula 5:  5	(S)—3-benciloxycarbonil-4-cyclohexyl-1-hidroxi-butano-1-sulfonato de sodio (ejemplo 17 a)
 2	Éster bencílico del ácido (S)-4-((2S,3S)-7-carbamoil-1,1-dietil-3metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2-ciclohexilmetil-butírico. (ejemplo 17 a)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de las reivindicaciones 11 y 12 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-070977

Con respecto a la objeción por falta de novedad interpuesta por esta Oficina la solicitante argumenta que "los productos intermedios se dan a conocer en la Preparación 17 y el Ejemplo 17 de D1, los cuales no estaban presentes en las solicitudes de prioridad de D1, pero se incluyeron como de la fecha de presentación internacional de 10 de diciembre de 2008. En este sentido, el solicitante desea llamar la atención del señor examinador sobre el hecho que esta fecha es la misma que la fecha de prioridad de la presente solicitud. Por lo tanto, D1 no puede ser una referencia para afectar la novedad de la presente invención."

Con relación a los anteriores argumentos esta Superintendencia se permite aclarar que en virtud de lo establecido en el Artículo 16 de la Decisión 486: "Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

En concordancia con lo anterior, el documento D1 se considera una anterioridad totalmente válida para la afectación de la novedad de las reivindicaciones 11 y 12 del actual capítulo reivindicatorio dado que la fecha de presentación del documento D1 fue el 11 de junio de 2010 la cual es anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud que corresponde al 8 de junio de 2011.

Por otra parte, la solicitante indica que "...el artículo V de la opinión escrita emitida durante la Fase Internacional informó de que la presente solicitud cumple los requisitos de novedad y de actividad inventiva..."

Al respecto, es importante aclarar a la solicitante que los exámenes realizados por otras oficinas no son vinculantes y que esta Superintendencia es autónoma en el estudio de las solicitudes de patente. Igualmente, con respecto al documento anexo se aclara que el mismo indica que el documento D1 se considera como estado del arte relevante, igualmente que el documento D1 discute en el ejemplo 17 y en el ejemplo de preparación 17b los intermediarios objeto de las reivindicaciones 16 a 17 de la presente invención. En consecuencia dicho reporte internacional sí reconoce la relevancia del documento D1 y su efecto sobre la patentabilidad de la presente solicitud.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 10, 13 y 14,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-070977

cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicación(es) 11 y 12 por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

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:

"FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO 3-CARBOXIPROPIL-AMINOTETRALINA

Clasificación IPC: C07C231/24 // 237/48.

Reivindicación(es): 1 a 10, 13 y 14 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-070977-00006-0000.

Titular(es): THERAVANCE, INC.

Domicilio(s): San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Sean Dalziel y Miroslav Rapta.

Prioridad(es) N°: 61/121,254 ***Fecha:*** 10 de diciembre de 2008 ***País:*** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/067271 ***Fecha:*** 9 de diciembre de 2009.

Vigente desde: 9 de diciembre de 2009 ***Hasta:*** 9 de diciembre de 2029

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 11 y 12, 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, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Theravance, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

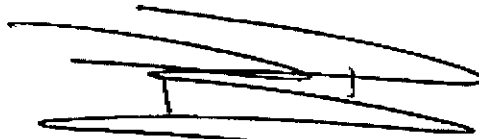
Rad. PCT/11-070977

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 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓