

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17701

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 2061

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del artículo 3°, del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolución No. 66105 del 29 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención denominada "MÉTODO ESTEREOSELECTIVO PARA LA PREPARACIÓN DE ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el día 29 de diciembre de 2010, con el número 04 002061 00020 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Shire Canada Inc, presentó recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente señala que el proceso reivindicado permite la obtención de nucleósidos de fórmula (A), sus análogos y derivados con un menor número de pasos y mayor eficiencia con respecto al arte previo, en donde el proceso comprende únicamente dos pasos: uno de acoplamiento y otro de cristalización-desprotección. Asimismo, alega que D1 describe un proceso que incluye (1) acoplar el compuesto V con un grupo saliente para producir una mezcla de isómeros *cis* y *trans* del compuesto II, (2) resolver químicamente el isómero *cis* con un auxiliar quiral R₄, (3) acoplar el compuesto VI con una purina o pirimidina siliada en presencia de ácido de Lewis y, (4) remover el auxiliar quiral R₄ por medio de la reducción de *cis* nucleósido de fórmula VII.

Adicionalmente, la apoderada argumenta que la única amina terciaria descrita en el documento D1 es el catalizador de acilación 4-dimetilaminopiridina. La función de esta amina es diferente de la descrita en la reivindicación 1 de la invención reclamada. De igual forma, sostiene que el documento D1 revela el proceso en donde la presencia de un grupo saliente en el compuesto inicial es crítica para el paso de acoplamiento con una base purina o pirimidina.

En lo relacionado con D2, la recurrente señala que este documento menciona que el proceso comienza con la preparación del sulfóxido quiral (4), el cual produce una mezcla diastereomérica de pares (*E*) y (*Z*)². Asimismo, indica que D2 explícitamente señala en el esquema 2 y en la página 299 que el proceso permite obtener una proporción alfa/beta (*trans/cis*) de 1:1. Además, señala que cuando D2 se refiere al enriquecimiento enantiomérico (e.e) de 60%, realmente se refiere al e.e de un enantiómero con respecto al otro enantiómero dentro del mismo estero isómero.

26 17701

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17701
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 2061

Por otro lado, la recurrente manifiesta que D3 describe un proceso el cual incluye (1) un paso de acoplamiento y (2) un paso de desprotección. Asimismo, sostiene que dicho documento describe un proceso que produce una mezcla racémica.

De igual forma, la apodera argumenta que los documentos D1, D2 y D3 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, teniendo en cuenta lo siguiente: En primer lugar, el documento D1 no provee la solución técnica definida en la presente solicitud, además, una persona versada en la materia que busca obtener un compuesto de fórmula (A) no tomaría como referencia dicho documento, ya que D1 requiere un grupo saliente para que ocurra el paso de acoplamiento y además no revela la amina reivindicada.

En segundo lugar, en relación con el documento D2, la interesada señala que solamente se relaciona con un proceso para producir compuestos que tienen una proporción cis/trans de 1:1. Por su parte, frente al documento D3, indica que dicha anterioridad únicamente se relaciona con un proceso para producir una mezcla racémica.

Por otra parte, la recurrente alega que aunque la persona con conocimiento medio en la materia combinase las anterioridades mencionadas (D1, D2 y D3), encontraría las diferencias técnicas entre el proceso reivindicado y el descrito en tales documentos. Asimismo, el técnico versado en la materia no hubiese combinado los documentos D2 y D3 o D1 y D3 para obtener la materia reivindicada, ya que D3 se relaciona con un proceso para producir mezclas racémicas, D2 se relaciona con un proceso para producir compuestos que tiene una proporción cis/trans 1:1 y D1 se relaciona con un proceso en donde la presencia de un grupo saliente en el compuesto inicial es crítica.

Adicionalmente, la apoderada considera que el campo de artes catalíticas es conocido por su imprevisibilidad y, por lo tanto, no se puede esperar que la persona versada en la materia con las enseñanzas de los documentos citados pueda obtener la materia reivindicada.

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

En primer lugar, con relación al análisis presentado de los documentos D1, D2 y D3 y frente a que éstos no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, este Despacho se permite aclarar que efectivamente de la manera como explica las diferencias técnicas el procedimiento es nuevo, pues ninguno de los documentos citados revela un procedimiento que no incluya un paso de resolución de la mezcla cis-trans en alguno de sus pasos de síntesis que es la parte novedosa del proceso reivindicado, el cual solamente tiene los pasos de acoplamiento y cristalización para obtener los compuestos cis de derivados de nucleósido.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17701
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 2061

Al analizar las anterioridades por separado, se aprecia que el proceso reivindicado no es sugerido por ninguno de los documentos citados, ya que todos incluyen la separación final (por cromatografía o enzimática) haciendo que el procedimiento reivindicado sea inventivo frente a las enseñanzas del estado del arte.

Por otro lado, frente al análisis realizado por la recurrente con respecto a la combinación de las anterioridades citadas, esta Oficina considera que la recurrente tiene razón respecto a la combinación D3 con D2, debido a que D3 requiere un paso final de resolución de mezcla cis/trans para obtener el isómero cis y D2 enseña la separación final por cromatografía, es decir, los dos documentos en conjunto fallan en demostrar que no se necesita de una separación final de la mezcla cis/trans para llegar al isómero cis. Lo anterior, es el problema que soluciona la presente solicitud que mediante pasos más sencillos y sin separación final del isómero cis, produce los derivados cis de nucleósido.

De igual forma, lo mismo se puede aplicar a D3 con D1, ya que D1 necesita del paso previo de resolver el isómero cis del compuesto de partida para poder acoplar, paso que ya no es necesario con el procedimiento reivindicado. En conclusión, la combinación de D3 con D1 o de D3 con D2 no enseñan de manera evidente a obtener el procedimiento reivindicado, haciendo del procedimiento reivindicado inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 66105 del 29 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó una 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:

"MÉTODO ESTEREOSELECTIVO PARA LA PREPARACIÓN DE ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDO"

Clasificación IPC: C07D 409/04

Reivindicaciones: 1 a 40

Folios: 285 a 291.

Titular: SHIRE CANADA INC

Domicilio: Ville St-Laurent, Québec, Canadá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 17701

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 04 2061

Inventor: Qing YU

Prioridad N°: 60/298,079 **Fecha:** 15 de junio de 2001 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/CA02/00899 **Fecha:** 14 de junio de 2002

Vigente desde: 14 de junio de 2002

Hasta: 14 de junio de 2022

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 al 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.

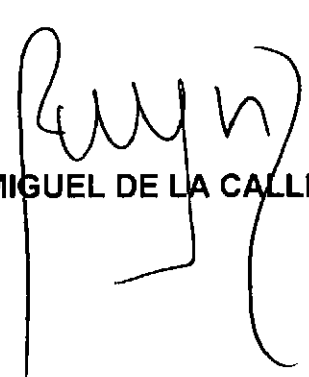
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Shire Canada Inc, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 MAR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez.
Carrera 4ª No. 72-35, piso 4.
Bogotá D.C.

202097