

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62974

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-010431

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 23038 del 8 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PREPARACIÓN DE (R) Y (S)-N-(3,4-DIFLUORO-2-(2-FLUORO-4-YODOFENILAMINO)-6-METOXIFENIL)-1-(2,3-DIHIDROXIPROPIL) CICLOPROPAN-1-SULFONAMIDA Y DERIVADOS PROTEGIDOS DE LOS MISMOS", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de mayo de 2014 con el No. 12-010431-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ARDEA BIOSCIENCES, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar es oportuno precisar, que con el escrito del recurso la solicitante allega un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por una reivindicación, la cual restringe la materia que se desea proteger.

De igual forma, presenta una solicitud divisional con número de radicado 14-110804-00000-0000 con 7 reivindicaciones.

En relación con el documento D1, la recurrente señala que *"...no revela ni sugiere los pasos de reacción ni los compuestos intermediarios que se reivindican en la presente solicitud..."*

En cuanto al problema resuelto por el proceso reclamado, reitera que *"...el centro quiral está 'fijado' en la síntesis de la presente invención antes de la reacción de condensación. La ventaja técnica de esto es clara en que ninguna separación quiral es necesaria..."*

Respecto al documento D2, la recurrente asegura que *"...no se relaciona con moléculas quirales. Tal como lo expresa D2, dicho documento no se relaciona con sulfonamidas sino con sulfamidas..."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62974

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-010431

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que no amplía la materia inicialmente presentada, de acuerdo con artículo 34 de la Decisión 486, igualmente, la recurrente adjunta pago de la tasa correspondiente a la modificación voluntaria que realiza.

En cuanto a la solicitud de división presentada con el número 14-110804-00000-0000, se aclara que será estudiada como trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Respecto al efecto técnico que se reclama como inventivo, vale la pena aclarar que al leer nuevamente el capítulo descriptivo, se aprecia que, efectivamente, el centro quiral ya está determinado en el material de partida antes de la condensación, evitando la creación posterior de centros quirales y la separación de los esteroisómeros, por lo tanto, teniendo en cuenta que la materia reclamada fue restringida a los compuestos intermediarios que muestran dicha actividad, se puede reconocer que hay un efecto sorprendente que permite aceptar la presencia de nivel inventivo para los compuestos reclamados.

Finalmente y en relación con el análisis de patentabilidad, se reitera que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica sugería el proceso de síntesis de (R) y (S)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida (D1), así como la posibilidad de utilizar grupos protectores para la síntesis de inhibidores MEK (D2). Entonces, la persona versada en la materia en búsqueda de procedimientos para la síntesis estereoselectiva de (R) y/o (S)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida no podría tomar las enseñanzas de dichos documentos, ya que los mismos no enseñan los intermediarios específicos reivindicados que determinan el centro quiral sin necesidad de posteriores separaciones, demostrando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la reivindicación 1 de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos y, en consecuencia, se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62974

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-010431

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 23038 del 8 de abril de 2014, 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:

“PREPARACIÓN DE (R) Y (S)-N-(3,4-DIFLUORO-2-(2-FLUORO-4-YODOFENILAMINO)-6-METOXIFENIL)-1-(2,3-DIHIDROXIPROPIL) CICLOPROPAN-1-SULFONAMIDA Y DERIVADOS PROTEGIDOS DE LOS MISMOS”

Clasificación IPC: C 07 C 303/38; C 07 C 303/40

Reivindicación: 1 Radicado: 12-010431-00011-000 de 22 de mayo de 2014

Titular: ARDEA BIOSCIENCES, INC.

Domicilio: San Diego, California, Estados Unidos de América

Inventores: Andreas Maderna y Jean-Michel Vernier.

Prioridad N°: 61/228.509 ***Fecha:*** 24 de julio de 2009 ***País:*** US.
61/228.501 24 de julio de 2009 US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/004222 ***Fecha:*** 10 de julio de 2010

Vigente desde: 10 de julio de 2010 ***Hasta:*** 10 de julio de 2030

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62974

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-010431

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández