

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

Radicación :	6-31467- -11-0	Fecha:	2011-06-01 08:44:26
Trámite :	11 PATENTEIYII		
Evento :	378 FASENACIONALI		
Actuación :	432 COMUNICACTOADM		
Destinatario :	DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN Folios 1		

Señor (a) (es)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 30602
Fecha : 31/05/2011
Expediente : 6-31467
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción trámites y servicios - de carácter general transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

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 Resolución N° 66308 del 29 de noviembre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no cumple con el requisito de nivel inventivo por tratarse de materia que fue sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de diciembre de 2010, con el N° 06 031467 0009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente menciona que *"el examinador incurre en el error de realizar un estudio de tipo hindsight, el cual no es permitido para la evaluación del nivel inventivo de la invención. Esto claramente llevó al evaluador de la presente invención a una inadecuada interpretación de la altura inventiva de la invención en estudio, pues al no haber tenido en cuenta los lineamientos y la doctrina para realizar una apropiada valoración del nivel inventivo, lo condujo a una aplicación errónea de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, debido a que no tuvo en cuenta el estado de la técnica y no pudo demostrar cómo una persona medianamente versada en el campo técnico, habría llegado de manera evidente a partir de los documentos citados, a la materia objeto de la solicitud en estudio, es decir, que su análisis fue incorrecto y producto de un enfoque retrospectivo de la materia divulgada en la invención en estudio"*.

Finaliza la recurrente mencionando que hace *"hincapié sobre el hecho que la reivindicación 1 de la presente invención muestra que R5 y R6 juntos pueden formar un alquilidentil de 1 a 9 átomos de carbono o alquenilidentil de 3 a 9 átomos de carbono o R5 y R6 y el átomo de carbono al cual están unidos forman juntos un cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono o un heterociclo de 5 a 6 miembros, véase por ejemplo los compuestos de los ejemplos 1 y 27 de la descripción) (sic). La condición anterior no había sido reportada o sugerida por los documentos D1 y D2 considerados de manera independiente o en combinación y contrario a lo expuesto en la resolución impugnada,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

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

Respecto a la afirmación de la recurrente acerca de que este Despacho efectuó un análisis en retrospectiva, se advierte a la recurrente que el estudio realizado a la presente solicitud no es retrospectivo, como quiera que los documentos allegados corresponden al estado de la técnica previo a la prioridad reclamada y que era de acceso público antes de la presentación de la solicitud bajo estudio, estos son, "*Novel Selective Small Molecule Agonist for Peroxisome Proliferator-Activated Receptor δ (PPAR δ) – Synthesis and Biological Activity*" (en adelante D1) y WO 03/11807 (en adelante D2).

Frente al argumento de la recurrente acerca de que la reivindicación 1 no había sido reportada o sugerida por D1 o D2, este Despacho determina que es cierto que estos documentos, por si solos o en combinación, no motivarían a un técnico versado en la materia a cambiar elementos esenciales de los compuestos divulgados en D1 y D2, ya que los mismos no sugieren los radicales:

- Z, cuando es Oxígeno o CH₂
- R5 y R6, cuando cada uno independientemente es: Halógeno, fenilo, alquilo C1-5, alcoxi C1-8, alquenilo C2-9, alquenilo C2-9, cicloalquilo C3-7, cicloalcoxi C3-7-, alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi C1-7; o cuando están unidos R5 y R6, que son: alquidenilo C1-9, cicloalquilo C3-7 o heterociclo de 5-6 miembros.

De hecho, D1 enseña derivados de ácido carboxílico donde se hacen remplazos del átomo de oxígeno más cercano al anillo oxazol por azufre para obtener compuestos con actividades (PPAR δ) similares (PPAR δ EC50 de 0.42)

Y D2, aunque se encuentra relacionado con compuestos para tratar enfermedades mediadas por los receptores activados por el proliferador de peroxizona (PPAR) y en particular por el subtipo delta, no enseña ni divulga compuestos como los de la presente solicitud, puesto que D2 reporta para todos sus compuestos un doble enlace dentro de la cadena oxialquílica que sirve de puente entre las dos partes aromáticas de los compuestos. Lo anterior, se puede apreciar en la siguiente tabla comparativa:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución N° 66308 del 29 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS".

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:

"ÁCIDOS 4-((FENOXIALQUIL)TIO)-FENOXIACÉTICOS Y ANÁLOGOS"

Clasificación IPC: C07D 317/22, A61K 31/192 y A61P 3/10

Reivindicaciones: 1 a 39 folios: 206 a 215.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica

Inventores: KUO, Gee-Hong; ZHANG, Rui; WANG, Aihua; DEANGELIS, Alan, R.

Prioridades: 60/504,089 **Fecha:** 19 septiembre de 2003 **País:** US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2004/030188 **Fecha:** 16 de septiembre de 2004

Vigencia desde: 16 de septiembre de 2004 **Hasta:** 16 de septiembre de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 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

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

CERTIFICADO

Rad. PCT/06 - 031467

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA M. RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6
Bogotá D.C.

202095
1