

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52573

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-042032

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. 76495 del 16 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN COMPUESTO INTERMEDIARIO PARA SINTETIZAR UN MEDICAMENTO” con fundamento en los artículos 18 y 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de nivel inventivo y unidad de invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 6 de febrero de 2015 con el No. 13-042032-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad LG LIFE SCIENCES, LTD., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Respecto a la falta de unidad de invención, la recurrente asegura que “(...) las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 comparten la característica técnica especial de la reivindicación 1 –la cual es la preparación del compuesto de fórmula (2) mediante la reacción del compuesto de fórmula (4) con el compuesto de fórmula (5).”

En relación con el análisis de nivel inventivo, argumenta que “...el señor Examinador no elevó una objeción de nivel inventivo hacia la reivindicación 1...las reivindicaciones 9, 11, 13 y 14 fueron redactadas como reivindicaciones dependientes de la reivindicación (por lo tanto)...el documento D1, el documento D2, el documento D3 o su combinación no resulta anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.”

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

En relación con la falta de unidad de invención, se aclara que la materia reclamada se relaciona con la síntesis de los compuestos de fórmula 2, a partir de los intermediarios 4 y 5, así como la síntesis de dichos intermediarios, los cuales son dependientes de la reivindicación 1. Entonces, teniendo en cuenta que el estado de la técnica se relacionaba directamente con los pasos de reacción que llevaban únicamente a compuestos análogos (no iguales) de aquellos de fórmula

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52573

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-042032

4, el ahora vincular la síntesis de los intermediarios de fórmula 4 con el proceso de síntesis de compuestos de fórmula 2 (no antes sugerido o revelado en el estado de la técnica), hace que el concepto inventivo sí sea único, ya que el mismo se puede definir como la provisión de intermediarios y métodos para la preparación de un compuesto de fórmula 2 y el uso del mismo en la manufactura del compuesto de fórmula 1.

En relación con el análisis de nivel inventivo, se aclara que antes de la fecha de prioridad reclamada el estado de la técnica mencionaba la preparación del intermediario clave de fórmula 2 y su uso para la preparación del compuesto de fórmula (I), pero no revela la preparación del mismo a través de la reacción de los compuestos de fórmula 4 con aquéllos de fórmula 5 y el efecto que logra dicha diferencia es la obtención del intermediario de fórmula 2 con un exceso enantiomérico (pureza óptica) > 99% contra el 80% del estado del arte (ver pág. 36-39 de la descripción), es decir, el problema técnico objetivo es la obtención de intermediarios de fórmula 2 con una pureza óptica mejorada, el cual no había sido sugerido por los documentos del estado de arte, los cuales únicamente se relacionan con compuestos análogos del compuesto 4. En conclusión, el procedimiento de la presente invención se puede considerar inventivo

CUARTO: De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 20 incluidas en el escrito con radicado No. 13-042032-00005-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente solicitada.

QUINTO: Asimismo, de acuerdo con el objeto concedido, el título quedará de la siguiente manera: “SÍNTESIS DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 3-T-BUTOXICARBONILAMINO-4-(5,5-DIFLUORO-2-OXO-PIPERIDIN-1-IL)-BUTÍRICO CON PUREZA ÓPTICA MEJORADA COMO INTERMEDIARIOS PARA LA SÍNTESIS DE INHIBIDORES DE DPP-IV”

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 76495 del 16 de diciembre 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52573

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-042032

“SÍNTESIS DE DERIVADOS DEL ÁCIDO 3-T-BUTOXICARBONILAMINO-4-(5,5-DIFLUORO-2-OXO-PIPERIDIN-1-IL)-BUTÍRICO CON PUREZA ÓPTICA MEJORADA COMO INTERMEDIARIOS PARA LA SÍNTESIS DE INHIBIDORES DE DPP-IV”

Clasificación IPC: C 07 D 211/36; A 61 K 31/45 AC;

Reivindicaciones: 1 a 20 incluidas en el radicado: 13-042032-00005-0000

Titular: LG LIFE SCIENCES LTD

Domicilio: Seúl, Corea

Inventores: Bong Chan Kim, Kyu Young Kim, Hee Bong Lee, Ji Eun An y Kyu-Woong Lee.

Prioridad N°: 10-2010-0086619 **Fecha:** 1 de septiembre de 2010 **País:** KR.

Solicitud internacional N°: PCT/KR2011/006260 **Fecha:** 25 de agosto de 2011

Vigente desde: 25 de agosto de 2011 **Hasta:** 25 de agosto de 2031

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:52573

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-042032

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez