

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63068

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-110804

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3º 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 los 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 el 22 de mayo de 2014, con número 14-105117-00000-0000, la sociedad ARDEA BIOSCIENCES, INC., presentó una división de la solicitud parental 12-010431.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

CUARTO: Que en este caso, la división de la solicitud propuesta radicada bajo el N° 14-105117-00000-0000 no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio de dicha divisional, se encuentra comprendida en la solicitud parental radicado No. 12-010431-00000-0000, la cual fue objeto de estudio mediante oficio 20828 el 5 de noviembre 2013 y se decidió por este Despacho mediante resolución No. 23038 del 8 de abril de 2014.

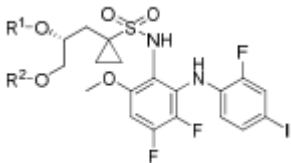
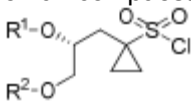
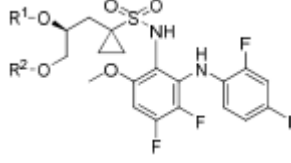
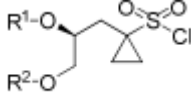
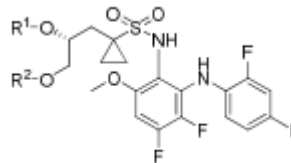
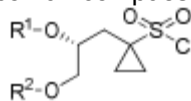
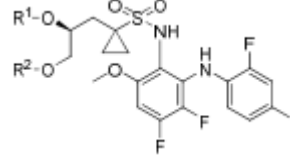
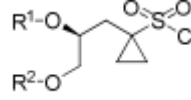
En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado por 7 reivindicaciones, carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad. Para mayor claridad a continuación se compara el capítulo reivindicatorio de la divisional en comento con el capítulo reivindicatorio del radicado No. 12-010431-00000-0000:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63068

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-110804

Radicado No. 14-110804-00000-0000	Radicado No. 12-010431-00000-0000
1. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a)  Que comprende poner en contacto 5,6-difluoro-N1-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de formula (II-a)  Donde R1 es H o un grupo protector de alcohol R2 es H o un grupo protector de alcohol; o R1 y R2 junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 2. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a)  Que comprende poner en contacto 5,6-difluoro-N1-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de formula (II-a)  Donde R1 es H o un grupo protector de alcohol R2 es H o un grupo protector de alcohol; o R1 y R2 junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 3. Proceso para preparar (R)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-	1. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a)  Que comprende poner en contacto 5,6-difluoro-N1-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de formula (II-a)  Donde R1 es H o un grupo protector de alcohol R2 es H o un grupo protector de alcohol; o R1 y R2 junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 2. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a)  Que comprende poner en contacto 5,6-difluoro-N1-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de formula (II-a)  Donde R1 es H o un grupo protector de alcohol R2 es H o un grupo protector de alcohol; o R1 y R2 junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 3. Proceso para preparar (R)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63068

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-110804

dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida que comprende poner en contacto un compuesto de fórmula (I-a) con un ácido, una base o un nucleófilo; o exponer el compuesto de fórmula (I-a) a luz UV. 4. Proceso para preparar (S)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida que comprende poner en contacto un compuesto de fórmula (I-b) con un ácido, una base o un nucleófilo; o exponer el compuesto de fórmula (I-b) a luz UV. 5. Un proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 6. El proceso de la reivindicación 0, en donde el grupo protector cíclico de 1,2-diol es un grupo protector cíclico de 1,2-diol de 5 miembros. 7. El proceso de la reivindicación 6, en donde el grupo protector cíclico de 1,2-diol es 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo.	dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida que comprende poner en contacto un compuesto de fórmula (I-a) con un ácido, una base o un nucleófilo; o exponer el compuesto de fórmula (I-a) a luz UV. 4. Proceso para preparar (S)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxipropil) ciclopropan-1-sulfonamida que comprende poner en contacto un compuesto de fórmula (I-b) con un ácido, una base o un nucleófilo; o exponer el compuesto de fórmula (I-b) a luz UV. . Un proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos forman un grupo protector cíclico de 1,2-diol. 6. El proceso de la reivindicación 0, en donde el grupo protector cíclico de 1,2-diol es un grupo protector cíclico de 1,2-diol de 5 miembros. 7. El proceso de la reivindicación 6, en donde el grupo protector cíclico de 1,2-diol es 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo.
--	---

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el procedimiento de síntesis de la presente división de materia se encuentra contenido en las reivindicaciones 1 a 7 del capítulo reivindicatorio con radicado 12-010431-00000-0000, el cual ya había sido evaluado tal como se manifestó anteriormente.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de presente solicitud y la de la solicitud 12-010431-00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es ‘Un proceso para preparar un compuesto’.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:63068

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-110804

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta No 14-110804-00000-0000 en relación con la solicitud parental No 12-010431 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante ARDEA BIOSCIENCES, INC., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición a interponerse ante el Superintendente de Industria y Comercio 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 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 Helffhritz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández