

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33297

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 63068 del 22 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó una división de solicitud de 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 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de división.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de diciembre de 2014 con el N° 14-110804-00003-0000, 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:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 3 reivindicaciones, presentado el 05 de diciembre de 2014 con el radicado N° 14-110804-00003-0000, donde se limitan las definiciones de R¹ y R².

En cuanto se refiere a las modificaciones de las reivindicaciones, considera que la materia ahora reclamada es diferente de la materia de la solicitud parental original (radicado N° 12-010431-00000-0000) y de la materia de la solicitud parental concedida.

La recurrente solicita que se revoque la resolución recurrida y se acepte la divisional del expediente 12-010431, identificada como 14-110804, para realizar el examen de fondo.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 3 reivindicaciones, presentado el 05 de diciembre de 2014 con el N° 14-110804-00003-0000, esta Oficina lo acepta para el estudio pertinente porque se canceló la tasa respectiva y no amplía el objeto inicialmente presentado.

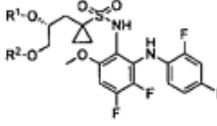
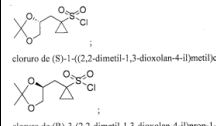
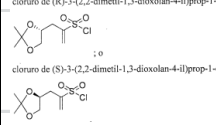
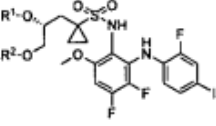
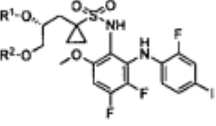
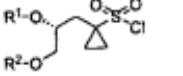
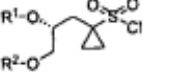
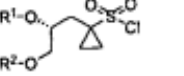
En cuanto tiene que ver con el argumento según el cual se modificaron las reivindicaciones y ahora difieren de la solicitud parental, esta Oficina aclara que en efecto estas difieren de las reivindicaciones de la solicitud parental original (radicado N° 12-010431-00000-0000) porque limitan las definiciones de R¹ y R² y porque tienen un paso de eliminación del grupo protector. Además, estas reivindicaciones difieren de la reivindicación de la solicitud parental concedida (radicado N° 12-010431-00011-0000),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33297
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-110804

porque se refieren a un proceso de síntesis mientras que la reivindicación concedida se refiere a un compuesto intermediario, tal como se ilustra en la tabla siguiente:

SOLICITUD PARENTAL ORIGINAL 12-010431-00000-0000	SOLICITUD PARENTAL CONCEDIDA 12-010431-00011-0000	SOLICITUD DIVISIONAL RECHAZADA 14-110804-00000-0000	SOLICITUD DIVISIONAL PROPUESTA 14-110804-00003-0000
Reivindicación 1 Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a):	Reivindicación 1 Compuesto intermediario, caracterizado porque es:	Reivindicación 1 Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a):	Reivindicación 1 Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I-a):
	cloruro de (R)-1-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metilciclopropan-1-sulfonilo:  cloruro de (S)-1-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metilciclopropan-1-sulfonilo:  cloruro de (R)-1-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)prop-1-en-2-sulfonilo:  cloruro de (S)-1-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)prop-1-en-2-sulfonilo: 		
que comprende:		que comprende:	
(a) poner en contacto 5,6-difluoro-N'-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de fórmula (II-a):		(a) poner en contacto 5,6-difluoro-N'-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de fórmula (II-a):	(a) poner en contacto 5,6-difluoro-N'-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de fórmula (II-a):
			
donde		donde	donde
R1 es H o un grupo protector de alcohol;		R1 es H o un grupo protector de alcohol;	
R2 es H o un grupo protector de alcohol; o		R2 es H o un grupo protector de alcohol; o	
R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos forman el grupo protector cíclico de 1,2-diol.		R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos forman el grupo protector cíclico de 1,2-diol.	R1 y R2 junto con los átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos forman el grupo protector cíclico de 1,2-diol:
			2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo
			(b) eliminar el grupo protector del compuesto de fórmula (I-a) por tratamiento con un ácido.

Por lo cual esta Oficina considera que es procedente revocar la resolución recurrida en la cual se rechazó la solicitud de división propuesta para el expediente 12-010431, aceptarla bajo el número 14-110804 y realizar el examen de fondo respectivo.

Por lo anterior, resulta procedente revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 63068 del 22 de octubre de 2014, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:33297
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/14-110804

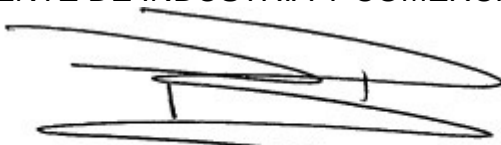
patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Ardea Biosciences, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 30 Jun 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez