



No. 14-110804- -00003-0000

Fecha: 2014-12-05 16:42:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Carlos R. Olari
Juan G. Mour

Alexander Agudel
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Andrés Rincó
Mónica Gueva
Andrés Alvarad
María C. Calderó
Mauricio Ávi
José J. Dangan
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Ravi
Alejandro Mou
Miguel F. Porri
Catalina Amay
Laura M. Escob
Lorena Andrac
Sergio Arbolec
Catalina Jiménez
Daniela Gonzál
Maritza Sici
Gina A. Ari
Guillermo Pan

Medell

María C. Múnc
Eddie Manot
Adrián Santamar
Marilza P. Ru
Camilo A. Bern

Barranquil
Gina de Echeor

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente N°. 14-110.804

Solicitud de Patente de Invención 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"

Solicitante: ARDEA BIOSCIENCES, INC.

Nuestra Ref.: P2012/000008A

RECURSO DE REPOSICIÓN

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 63068, notificada por edicto desfijado el 28 de noviembre de 2014.

1. ANTECEDENTES

La solicitud divisional ventilada en este expediente fue presentada el 22 de mayo de 2014, y contenía un Capítulo Reivindicatorio con 7 reivindicaciones. Según la Resolución No. 63068, el Despacho rechaza "la solicitud propuesta radicada bajo el N° 14-105.117-00000-0000" porque la materia reclamada en la solicitud divisional se encuentra comprendida en la solicitud parental con radicado No. 12-010.431-00000-0000, es decir, a las reivindicaciones originales de la

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

solicitud parental, la cual fue objeto de estudio por el Despacho y fue negada en la Resolución No. 23038 del 8 de abril de 2014.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se acepte la presentación de la solicitud Divisional A del expediente 12-010.431, con **número de radicado 14-110.804**, con el fin de que se realice el examen de fondo las reivindicaciones contenidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso de Reposición.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud divisional para su estudio de patentabilidad en la resolución aquí recurrida, difiero respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas y jurídicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.,

3.1. El Despacho señala que “*la solicitud propuesta radicada bajo el N° 14-105.117-00000-0000*” no procede porque la materia reclamada en la solicitud divisional se encuentra comprendida en la solicitud parental con radicado No. 12-010.431-00000-0000, es decir, a las reivindicaciones originales de la solicitud parental, la cual fue objeto de estudio por el Despacho y fue negada en la Resolución No. 23038 del 8 de abril de 2014.

El Despacho concluye que el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud divisional carece de objeto de nuevo estudio de patentabilidad, y presenta una tabla donde lo compara con el Capítulo Reivindicatorio del radicado No. 12-010.431-00000-0000.

En adición a lo anterior, el Despacho señala que efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección va en contravía a los principios que rigen las actuaciones administrativas. Adicionalmente, de acuerdo con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el documento PCT/GL/ISPE/1 señala 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*

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

claramente distintas en cuanto a su ámbito y se dirijan a un objeto diferente” (Regla 64.3). Así, el Despacho anota que como no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, y que en el presente caso las reivindicaciones de la solicitud divisional y de la solicitud parental en el radicado No. 12-010.431-00000-0000 pretenden protección sobre el mismo objeto, entonces la solicitud divisional se rechaza.

b- En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado el 22 de mayo de 2014, en donde las definiciones de R¹ y R² en las estructuras de Fórmulas (II-a), (I-a), (II-b) y (I-b) fueron limitadas.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones, considero respetuosamente que la materia ahora reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto es diferente a la materia de la solicitud parental inicialmente radicada (radicado No. 12-010.431-00000-0000), e incluso a la materia de la misma solicitud parental para la que se concedió el privilegio de patente en la Resolución No. 62974, notificada por edicto desfijado el 28 de noviembre de 2014.

c- Finalmente, me permito llamar la atención del Despacho sobre el hecho que la presente solicitud de patente divisional tiene el **número radicado 14-110.804**, correspondiente a la solicitud parental de número No. 12-010.431. Lo anterior porque a lo largo de la Resolución No. 63068, el Despacho se refiere a la solicitud divisional con número de radicado 14-105117-00000-0000, que corresponde a la solicitud parental de número 12-008.148.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

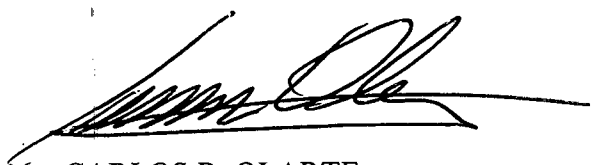
5. NOTIFICACIÓN

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

ANEXOS:

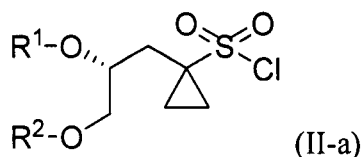
- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación de las reivindicaciones.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Recurso de Reposición)

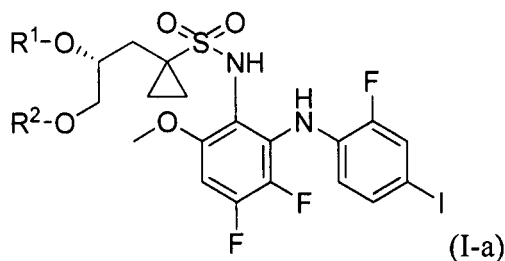
1. Un proceso para preparar (R)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxiopropil)ciclopropan-1-sulfonamida, que comprende:

a) poner en contacto 5,6-difluoro-N¹-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de fórmula (II-a)



donde

R¹ y R² forman, junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos, el grupo 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo;
para formar un compuesto de fórmula (I-a)



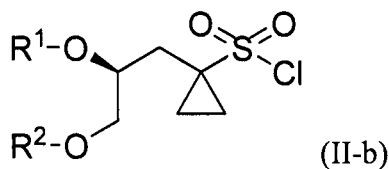
donde

R¹ y R² forman, junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos, el grupo 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo; y

b) eliminar el grupo protector de 2,2-dimetil-1,3-dioxolano del compuesto de fórmula (I-a) por tratamiento con un ácido.

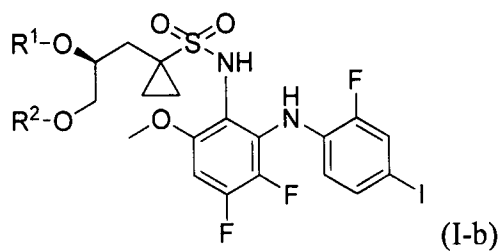
2. Un proceso para preparar (S)-N-(3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-yodofenilamino)-6-metoxifenil)-1-(2,3-dihidroxiopropil)ciclopropan-1-sulfonamida, que comprende:

a) poner en contacto 5,6-difluoro-N¹-(2-fluoro-4-yodofenil)-3-metoxibencen-1,2-diamina con un compuesto de fórmula (II-b):



donde

R¹ y R² forman, junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos, el grupo 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo,
para formar un compuesto de fórmula (I-b):



donde

R^1 y R^2 forman, junto con los átomos de oxígeno a los cuales se encuentran unidos, el grupo 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilo; y

b) eliminar el grupo protector de 2,2-dimetil-1,3-dioxolano del compuesto de fórmula (I-b) por tratamiento con un ácido.

3. Proceso de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, donde el ácido empleado en el paso b) es el ácido clorhídrico.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 128356

Bogotá D.C., Diciembre 02 de 2014 - 16:31:44

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	115982	29/10/2014		1.000.00
RECIBO DE CA	999999999	122059	14/11/2014		2.200.00
RECIBO DE CA	999999999	122681	19/11/2014		310.000.00
RECIBO DE CA	999999999	122682	19/11/2014		496.000.00
RECIBO DE CA	999999999	126170	26/11/2014		31.000.00
RECIBO DE CA	999999999	126720	27/11/2014		16.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	CON CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
			\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-110804- -00003-0000

Fecha: 2014-12-05 16:42:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 2 de 2014 - 16:31:45