

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-105117- -00003-0000

Fecha: 2014-10-09 16:45:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Carlos R. Olarte
Juan G. Mour

Alexander Agudelo
Carlos A. Paz
Juan F. Acos
Andrés Rincé
Mónica Guevar
Andrés Alvarad
María C. Calderé
Mauricio Ávi
José J. Dangor
Gina Cácer
Isabella Herre
Zaava Ray
Alejandro Mour
Miguel F. Porra
Catalina Arroy
Laura M. Escob
Lorena Andrac
Sergio Arbolec
Catalina Jiménez
Daniela González
David A. Ramírez
Ivonne M. Sien
Gina A. Ariz

Medellín

María C. Núñez
Eddie Manotz
Adrián Santamar

Barranquilla

Gina de Echeon

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente N°. 14-105.117

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE 17-HIDROXI-17-PENTAFLUOROETIL-ESTRA-4,9(10)-DIEN-11-ARILO, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN"

Solicitante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2012/000004A

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. 52483, notificada por edicto desfijado el 02 de octubre de 2014.

1. ANTECEDENTES

La solicitud divisional ventilada en este expediente fue presentada el 15 de mayo de 2014, y contenía un Capítulo Reivindicatorio con 28 reivindicaciones. Según la Resolución No. 52498, el Despacho rechaza la totalidad de las reivindicaciones porque i) la materia reclamada en la solicitud divisional corresponde a la misma materia presentada en el Capítulo Reivindicatorio de la solicitud parental No. 12-008.148 presentada el 20 de enero de 2012 con radicado No. 12-008.148-00000-0000; y ii) dicha materia constituye una ampliación a la materia originalmente divulgada, por lo que no se encuentra dentro de lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486.

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 12-008.148, con número de radicado 14-105.117, 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

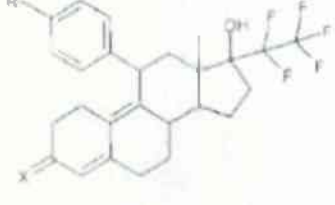
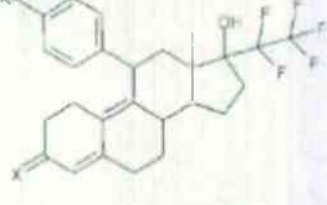
Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud divisional para su estudio de patentabilidad en la resolución aquí recurrida, difiero respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas y jurídicas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

3.1. La SIC afirma que el *disclaimer* incluido en la Reivindicación 1 “*con la condición de que si Y es $S(O)_2R^3$, entonces R^3 no es metilo*” no encuentra sustento a lo largo de la materia inicialmente presentada, por lo que corresponde a una ampliación a la materia originalmente presentada.

Como el *disclaimer* de la Reivindicación 1 está fuera del alcance inicialmente divulgado, no se puede tener en cuenta en el análisis de la solicitud divisional. Realizado dicho análisis sin el *disclaimer*, la SIC concluye que los compuestos reclamados en la Reivindicación 1 se encuentran contenidos en la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud parental con radicado No. 12-008.148-00000-0000, y presenta la siguiente tabla comparativa:

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Radical No. 14-105117-00000-0000	Radical No. 12-008148-00000-0000
1. Un compuesto de fórmula I	1. Un compuesto de fórmula I
	
en donde	en donde
R1 representa un radical Y o un anillo fenilo mono- o disustituido con un radical Y Y esta seleccionado del grupo que comprende SR2, Si(O)R3, Si(O)2R3, Si(O)(NHR3), Si(O)(NR4)R3, Si(O)2NR9R10 R2 representa hidrogeno, alquilo C1-C6, aralquilo C7-C10 o anilo R3 representa alquilo C1-C6 o anilo R4 representa un grupo Si(O)2R6 R6 representa fenilo o 4-metilfenilo X es un atomo de oxigeno, NOR7 o NHHSO2R7 R7 esta seleccionado del grupo que comprende hidrogeno, alquilo C1-C10, anilo R9, R10 estan seleccionados de modo independiente entre si del grupo que comprende hidrogeno, alquilo C1-C10 o anilo o tambien junto con el atomo de nitrogeno, con un anillo heterociclico saturado o insaturado de 3 a 8 miembros, y sus esterosomeros separados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo todas las modificaciones cristalinas	R1 representa un radical Y o un anillo fenilo mono- o disustituido con un radical Y Y esta seleccionado del grupo que comprende SR2, Si(O)R3, Si(O)2R3, Si(O)(NHR3), Si(O)(NR4)R3, Si(O)2NR9R10 R2 representa hidrogeno, alquilo C1-C6, aralquilo C7-C10 o anilo R3 representa alquilo C1-C6 o anilo R4 representa un grupo Si(O)2R6 R6 representa fenilo o 4-metilfenilo X es un atomo de oxigeno, NOR7 o NHHSO2R7 R7 esta seleccionado del grupo que comprende hidrogeno, alquilo C1-C10, anilo R9, R10 estan seleccionados de modo independiente entre si del grupo que comprende hidrogeno, alquilo C1-C10 o anilo o tambien junto con el atomo de nitrogeno, con un anillo heterociclico saturado o insaturado de 3 a 8 miembros, y sus esterosomeros separados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo todas las modificaciones cristalinas

La SIC argumenta que efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas, y cita el documento PCT/GL/ISPE/1 sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que se refiere a solicitudes en trámite simultáneamente y señala 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). Así, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, que en este caso aplica para la presente solicitud divisional y la de la solicitud 12-008.148, puesto que presentan el mismo objeto de invención.

b- i) En primer lugar, procederé a explicar por qué difiero respetuosamente de la opinión del Despacho en lo que respecta al análisis de las reivindicaciones de la presente solicitud divisional y la solicitud parental No. 12-008.148:

Existe evidencia y soporte en la divulgación del Capítulo Descriptivo para el *disclaimer* incluido en la Reivindicación 1 de la presente solicitud divisional, en particular las páginas 13 a 15 y Ejemplo 5 proporcionan evidencia de compuestos comprenden la fracción $S(O)_2R^3$ y en donde R^3 no sea metilo.

Tal como es expresado y descrito en el Capítulo Descriptivo tal como fue presentado, no solo se describen compuestos de alquilsulfonilo comprendiendo metilo, sino también al menos etilo, tal como el compuesto:

“(11β,17β)-11-[4-(etilsulfonil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona (Ej. 5)”

Por lo tanto, considero respetuosamente que la definición que comprenden las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud divisional se diferencia de aquella referida en la Reivindicación 1 de la solicitud parental No. 12-008.148. Asimismo, la definición de compuestos de alquilsulfonilo comprendiendo alquilo C₁-C₆ diferentes a metilo se encuentran claramente descritos en el Capítulo Descriptivo.

ii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, y 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 15 de mayo de 2014, mediante la cual quede aceptada inequívocamente la referencia a compuestos de alquilsulfonilo, tal que alquilo es *“Alquilo representa grupos alquilo lineales o ramificados con 1-6 átomos de carbono como, por ejemplo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec-butilo, isobutilo, ter-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo, hexilo, heptilo, octilo, nonilo y decilo”*.

Adicionalmente, me permito reiterar respetuosamente que me encuentro en desacuerdo con la opinión de falta de sustento de la materia reivindicada y solicito que se reconsidere tal postura.

Así, considero que en las nuevas condiciones, la materia reivindicada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto no se solapa con lo reivindicado en la solicitud parental y a su vez se encuentra sustentada en el Capítulo Descriptivo inicialmente presentado, con lo cual podrá ser aceptada.

Es por ello que solicito que se reconsidere la decisión de rechazo de la presente solicitud divisional.

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

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí formulada.

5. NOTIFICACIÓN

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

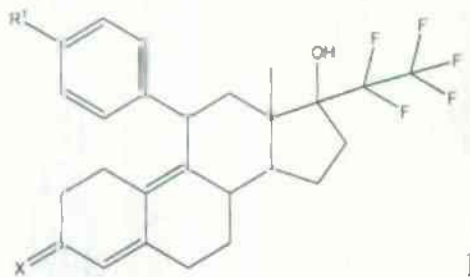
T.P. 74.295

ANEXOS:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación de las reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a 18 reivindicaciones adicionales.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Recurso de Reposición)

1. Compuesto de la fórmula I



en donde

R^1 representa un radical Y o un anillo fenilo mono- o disustituido con un radical Y;

Y está seleccionado del grupo que comprende SR^2 , $S(O)R^3$, $S(O)_2R^3$, $S(O)(NH)R^3$, $S(O)(NR^4)R^3$, $S(O)_2NR^9R^{10}$;

R^2 representa hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , aralquilo C_7-C_{10} o arilo;

R^3 representa alquilo C_1-C_6 o arilo;

R^4 representa un grupo $S(O)_2R^6$;

R^6 representa fenilo o 4-metilfenilo;

X es un átomo de oxígeno;

R^7 está seleccionado del grupo que comprende hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} , arilo;

R^9 , R^{10} están seleccionados, de modo independiente entre sí, del grupo que comprende hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} o arilo o también junto con el átomo de nitrógeno, son un anillo heterocíclico saturado o insaturado de 3 a 8 miembros;

y sus estereoisómeros separados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo todas las modificaciones cristalinas;

mientras que cuando Y es $S(O)_2R^3$, entonces R^3 es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-butilo, isobutilo, ter.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

2. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde

R^1 representa un radical Y o un anillo fenilo monosustituido con un radical Y;

Y está seleccionado del grupo que comprende SR^2 , $S(O)R^3$, $S(O)_2R^3$, $S(O)(NH)R^3$, $S(O)(NR^4)R^3$, $S(O)_2NR^9R^{10}$; y

R^2 representa hidrógeno, alquilo C_1-C_6 o $S-CH_2$ -fenilo;

R^3 representa alquilo C_1-C_6 ; y

X es un átomo de oxígeno;

R^6 es fenilo o 4-metilfenilo; y

R^9 , R^{10} son, de modo independiente entre sí, hidrógeno o alquilo C_1-C_6 o fenilo;

y sus estereoisómeros separados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales;

mientras que cuando Y es $S(O)_2R^3$, entonces R^3 es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-butilo, isobutilo, ter.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

3. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^1 es $S(O)_2R^3$ y X es O.
4. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 3, en donde R^3 es alquilo C_1-C_6 , excepto metilo.
5. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^1 es $S(O)(NH)R^3$ y X es O y sus estereoisómeros separados.
6. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde R^3 es alquilo C_1-C_6 y sus estereoisómeros separados.
7. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde R^3 es metilo y sus estereoisómeros separados.
8. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^1 es SOR^3 y X es O y sus estereoisómeros separados.
9. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8, en donde R^3 es alquilo C_1-C_6 y sus estereoisómeros separados.
10. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 9, en donde R^3 es metilo y sus estereoisómeros separados.
11. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^1 es SR^2 y X es O.
12. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R^2 es hidrógeno.
13. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R^2 es alquilo C_1-C_6 .
14. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 13, en donde R^2 es metilo.
15. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R^2 es arilo.
16. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 15, en donde R^2 es fenilo.

17. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R^2 es aralquilo C_7-C_{10} .
18. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde R^2 es bencilo.
19. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 2, en donde R^2 es metilo, etilo o hidrógeno.
20. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^3 es alquilo C_1-C_6 , mientras que cuando Y es $S(O)_2R^3$, entonces R^3 es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-butilo, isobutilo, ter.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.
21. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 4, en donde R^3 es etilo.
22. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^5 es fenilo.
23. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde $n = 1$.
24. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde Y representa SR^2 o $S(O)_2R^3$ o $S(O)(NH)R^3$ con $R^2 =$ hidrógeno, metilo o etilo y $R^3 =$ metilo o etilo, mientras que cuando Y es $S(O)_2R^3$, entonces R^3 es etilo.
25. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde Y representa $S(O)_2R^3$.
26. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-[4-(metilsulfanil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-11-[4-(etilsulfanil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-{4-[(RS)-metilsulfinil]fenil}-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-11-[4-(etilsulfonil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-11-[4-(bencilsulfanil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
N-[{4-[(11 β ,17 β)-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-11-il]fenil}(RS)(metil)oxido- λ^6 -sulfaniliden]-4-metilbencensulfonamida;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-[4-(RS-metilsulfonimidoil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-[4'-(metilsulfanil)bifenil-4-il]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-[4'-(metilsulfonil)bifenil-4-il]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;

N-[[4'-[(11 β ,17 β)-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluorooctil)estra-4,9-dien-11-il]bifenil-4-il](RS)(metil)oxido- λ^6 -sulfaniliden]-4-metilbencensulfonamida;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-11-[4'-(RS-metilsulfonimidoil)bifenil-4-il]-17-(pentafluorooctil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11 β ,17 β)-17-hidroxi-17-(pentafluorooctil)-11-(4'-sulfanilbifenil-4-il)estra-4,9-dien-3-ona;
4'-[(11 β ,17 β))-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluorooctil)estra-4,9-dien-11-il]-N,N-dimetilbifenil-4-sulfonamida;
4-[(11 β ,17 β)-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluorooctil)estra-4,9-dien-11-il]-N,N-dimetilbencensulfonamida.

27. Medicamento que contiene un compuesto de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1-26 en combinación con otro principio activo seleccionado entre SERMs (moduladores selectivos del receptor estrogénico), SERDs (desestabilizadores selectivos del receptor estrogénico), antiestrógenos, inhibidores de aromatasa, inhibidores de quinasa, inhibidores de la angiogénesis y/o citostáticos.

28. Medicamento que contiene un compuesto de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1-26 en combinación con un excipiente inerte, no tóxico, farmacéuticamente apropiado, donde dicho excipiente se define como vehículos, disolventes, emulsionantes y dispersantes o reticulantes, aglutinantes, polímeros sintéticos y naturales, estabilizantes, colorantes y correctores del sabor y/o del olor.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 107746

Bogotá D.C., Octubre 09 de 2014 - 12:42:42

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	705406402	08/10/2014	7.381.000.00

*** Conceptos Pagados ***

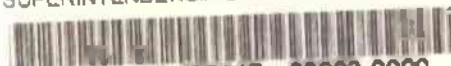
CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. LINDITARIO	Vr. CONCEPTO
18 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	558.000.00
			\$558.000.00

SON: **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-105117-00003-0000

Fecha: 2014-10-09 16:45:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Faltos: 11