

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-126919

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. 15172 del 5 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPUESTOS DE PIRIDO 2,3-D PIRIMIDINA-7-ONA COMO INHIBIDORES DE P13K-ALFA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER", con fundamento en el artículo 16 1de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de mayo de 2013 con el No. 09-126919-00014-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Exelixis INC., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina la presente solicitud si cumple con el requisito de novedad considerando que: *"...el primer examen de patentabilidad ha reconocido como válida la fecha de prioridad invocada (11 de abril de 2007, correspondiente a la solicitud US 60/911160) [...] Por lo tanto, al evaluar el Estado de la técnica en el presente caso, la fecha a tener en cuenta como límite más próximo será dicha fecha de prioridad del 11 de abril de 2007".* Agrega la solicitante que *"No se entiende por qué la Resolución refiere la fecha de presentación del documento D1, por cuanto no se trata de una solicitud de patente en trámite, sino de una Patente concedida."*

Señala a continuación que los compuestos reclamados en la presente solicitud no habían sido divulgados en la primera prioridad de D1, estos compuestos se añadieron sólo en la segunda y tercera solicitudes provisionales las cuales son posteriores a la fecha de presentación de P1 de la presente solicitud. Concluye la solicitante que D1 no puede citarse como Estado de la técnica.

Considera con respecto a los argumentos de la Resolución que estos desconocen los derechos de las prioridades invocadas tanto en la presente solicitud como en el documento D1.

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

Que en este caso la división de la solicitud propuesta mediante escrito radicado bajo el No. 13-130660-00000-0000 no procede como quiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud parental radicada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-126919

bajo el No. 09-126919-00000-0000 del 9 de noviembre de 2009, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención.

Con relación al argumento según el cual al evaluar el estado de la técnica la fecha a tener en cuenta como límite más próximo será la fecha de prioridad del 11 de abril de 2007, esta Superintendencia reitera a la solicitante que según lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se establece que para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando. En consecuencia este Despacho acogiendo a lo establecido en el artículo en mención puede considerar como parte del estado de la técnica el documento CO 09-026386 toda vez que el mismo tiene fecha de presentación y de prioridad anterior a la fecha de presentación y de prioridad de la presente solicitud.

En cuanto tiene que ver con la afirmación realizada por la solicitante indicando que no se entiende por qué la Resolución refiere la fecha de presentación del documento D1, por cuanto no se trata de una solicitud de patente en trámite, sino de una patente concedida. Esta Oficina reitera que el artículo 16 de la Decisión 486 indica que para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando (subrayado y negrita fuera del texto). Teniendo en cuenta que la determinación de la novedad se realizó mediante el primer examen de fondo el 14 de septiembre de 2012 es claro que el documento CO 09-026386 es pertinente ya que para dicha fecha la anterioridad estaba en trámite y no decidida. Por otra parte, el documento D1 fue presentado a esta oficina el 13 de marzo de 2009 y su prioridad es del 15 de septiembre del 2006, por lo cual las dos fechas son anteriores a la fecha de presentación y de prioridad, siendo este un documento totalmente válido para la determinación de la novedad en el momento en que esta actividad se realizó, es decir, durante el examen de patentabilidad.

Se advierte además que en relación la pertinencia del documento D1 para evaluar la novedad de esta invención, este Despacho reitera que este documento es totalmente válido para la determinación de la novedad por las mismas razones expuestas anteriormente. En cuanto al supuesto desconocimiento de las prioridades invocadas en la presente solicitud, esta Superintendencia advierte que no hubo tal, ya que el documento D1 es totalmente válido de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la decisión 486 no solo por poseer una prioridad anterior a la de la presente reclamación sino también por haber sido presentado a esta Oficina en una fecha anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud. Finalmente cabe resaltar que el documento D1 divulga todas las características técnicas de la reivindicación independiente 1 de la presente solicitud ya que da a conocer el método para preparar un compuesto de fórmula 30 a partir de la reacción del compuesto de fórmula 29 con $R_3B(OH)_2$, lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55328

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-126919

cual corresponde a la misma materia objeto de la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

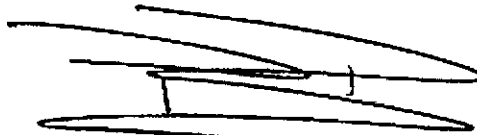
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 15172 del 23 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Exelixis, INC., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS MAYA RODRIGUEZ

consultas@tmtamayo.net

patent@tmtamayo.net

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓