

1/6



TM TAMAYO

Señor

JEFE DE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-126919-00014-0000

Fecha: 2013-05-28 16:08:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

ASUNTO: N° DE RADICACIÓN : 09-126919
TRAMITE : PATENTE DE INVENCION
PATENTE PCT : PCT/US 2008/004807
ACTUACIÓN : RECURSO DE REPOSICIÓN
TOTAL DE FOLIOS : 6

REFERENCIA : SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

“COMPUESTOS DE PIRIDO 2,3-D PIRIMIDINA-7-ONA COMO INHIBIDORES DE P13K-ALFA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER”.

CARLOS MAYA RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, Abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional N° 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la sociedad **EXELIXIS INC.**, según Poder que obra en el expediente de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco a instaurar Recurso de Reposición en contra la resolución N° 15172, notificada con listado 016 de Abril 23 de 2013, mediante la cual se niega el privilegio de 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 CANCER

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1º) La citada Resolución 15172 cita en sus considerandos primero a quinto los antecedentes del trámite y lo dispuesto en parte del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TMTAMAYO

ROYALTIES PATENTS TRADEMARKS

2°) En el considerando sexto concluye que “las reivindicaciones 1 a 12 no cumplen con el requisito de “Novedad” y continua con consideraciones al respecto.

3°) Dichas consideraciones incluyen:

1. Objeto de la invención, que incluye un resumen de la solicitud.
2. Determinación del estado de la Técnica, donde se citan el documento D1, afirmando que estos se relacionan con la materia de la solicitud en estudio.
3. Novedad donde se cita el Art. 16 de la Decisión 486 y se describe el documento citado. Se concluye en forma negativa respecto de la Novedad de la solicitud de invención.
4. Frente a las respuestas aportadas y objeciones realizadas por el solicitante, su Despacho hace mención los argumentos aportados no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas.
- 5) Se concluye con la parte Resolutiva de la resolución recurrida. Denegar la 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 CANCER ”.**

6°) ARGUMENTOS:

En primer lugar se hace notar que ya se han presentado en tiempo y forma, argumentaciones como las que siguen, a fin de demostrar la novedad, así como las condiciones de patentabilidad de la presente solicitud. Sin embargo, se procede a reiterar esos argumentos ya elevados por el solicitante, sin agregar materia o información nueva ni modificaciones a ésta solicitud, a efectos de fundamentar ésta declaración del solicitante, destinados a solicitar respetuosamente, se revoque la Resolución recurrida que niega la patente de invención de la presente solicitud, y además manifiesta:

Con referencia al argumento expuesto en la Resolución en cuanto a que: “el documento D1 puede ser considerado como estado de la Técnica que afecta la



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TMTamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO

ROYALTIES · PATENTS · TRADEMARKS

novedad de la Reivindicación 1 ya que la fecha de presentación del mencionado documento D1 es el 13 de marzo de 2009, la cual es anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud (9 de noviembre de 2009), por lo tanto es claro que dicho documento al divulgar la misma materia y tener una fecha de presentación anterior, es válido para afectar la novedad, según el Art. 16 de la Decisión 486", el Solicitante manifiesta respetuosamente lo siguiente:

Llama poderosamente la atención del Solicitante la consideración emitida en la Resolución, que pareciera desconocer el alcance y significado del Artículo 16 de la Decisión 486.

Dicho Artículo establece textualmente:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo 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, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

En el presente caso, 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), ya que "la solicitud fue presentada dentro del plazo establecido en el Artículo 9 de la Decisión 486, y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada."

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.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

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.

Siendo que se trata de una patente concedida, la Oficina debería evaluar si la invención divulgada en dicha patente D1 es realmente anterior a la divulgada en la presente solicitud.

Para ello, debería analizarse cuándo fue la primera divulgación de la materia contenida en dicha patente D1, que afectaría la novedad de la presente solicitud, y verificar que dicha divulgación haya sido efectivamente, antes de la fecha de prioridad invocada y reconocida para la solicitud.

Eso es lo que establece claramente el Artículo 16 de la Decisión 486.

Como indicáramos en nuestra respuesta anterior, el Sr. Examinador alega que los compuestos descritos en D1 poseen un grupo heterocíclico en el posición 8 del anillo piridopirimidona, y por lo tanto las características técnicas esenciales de la estructura y el proceso de los compuestos de fórmula I fueron descriptos anteriormente.

Como detalláramos también en la citada respuesta anterior, la solicitud correspondiente a la patente D1 reivindica prioridad de tres solicitudes provisionales.

Código	Cita	Fecha de presentación
P1 de EX07-007C-EP	60/911160	11/04/07
PCT of EX07-007C-EP	WO 08/127712	11/04/08
D1	WO 08/032162	03/09/07
D1 P3	60/952628	30/07/07
D1 P2	60/947852	30/07/07
D1 P1	60/845065	15/09/06

Sin embargo, ninguno de los compuestos de D1 con un grupo heterocíclico en la posición 8 fue revelado en la primera solicitud provisional D1 (D1 P1). Estos compuestos se añadieron sólo en la segunda y tercera solicitudes provisionales (D1 P2 y D1 P3).



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com
Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

Las fechas de presentación de D1 P2 y D1 P3 son posteriores a la fecha de presentación de P1 de la presente solicitud. Por lo tanto, D1 no destruye la novedad de la presente solicitud y los ejemplos enumerados por el Sr. Examinador no pueden citarse como Estado de la técnica.

El argumento señalado en la Resolución desconoce los derechos correspondiente a las prioridades invocadas tanto en la presente solicitud como en el documento D1, y se remite a hacer referencia a las fechas de presentación (en Colombia) de las correspondientes solicitudes, concluyendo en que el Documento D1 resulta antecedente de la presente Solicitud, por el sólo hecho de haber sido presentado antes en Colombia.

En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, esta conclusión resulta absolutamente inadmisibles para el Solicitante, por lo que solicita que se reconsidere la Resolución emitida y se permita proseguir con el trámite normalmente.

Luego, considerando que la única objeción para denegar la presente solicitud reside en la falta de novedad de las cláusulas 1 a 12, frente a lo divulgado en el documento D1, y que de acuerdo a lo expresado anteriormente, dicho documento D1 de ninguna manera puede considerarse parte del arte previo, el Solicitante considera que la presente solicitud reúne los requisitos para recibir el privilegio solicitado.

En vista de lo anterior, todas las reivindicaciones son en realidad inventivas frente a D1.

PETICIÓN:

De acuerdo a lo antes expuesto, comedidamente solicito a ese Despacho se estudie nuevamente el presente caso, se revoque en su totalidad la resolución N° 15172, notificada mediante listado 016 fijado en abril 23 de 2013 que niega la solicitud radicada bajo el expediente del asunto.

Como consecuencia de esta actuación se CONCEDA el privilegio de patente, a la creación denominada: **“COMPUESTOS DE PIRIDO 2,3-D PIRIMIDINA-7-ONA COMO INHIBIDORES DE P13K-ALFA PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER”**, teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente escrito.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com



TM TAMAYO
ROYALTIES • PATENTS • TRADEMARKS

FUNDAMENTOS DE DERECHO :

Fundo mi petición en los artículos 50 y siguientes del C.C.A.; Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes sobre la materia.

NOTIFICACIONES :

Mi Poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13 A N° 28-38 Ofc. 230 de la ciudad de Bogotá D.C.

Señor Superintendente de Industria y Comercio

CARLOS MAYA RODRIGUEZ

C.C. N° 17.117.818. de Bogotá

T.P. N° 17.402.del C. S. de la J.



COLOMBIA:

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com