

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

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. 49928 del 26 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó una división de solicitud a la creación denominada: “INHIBIDORES DE PIRIDOPIRIMIDINONA DE PI3K-alfa”, con fundamento en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que carecía de objeto un nuevo estudio de patentabilidad comoquiera que la nueva solicitud contenía la misma materia de la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de octubre de 2013 con el No. 13-130660-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad EXELIXIS INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto al motivo del rechazo de la solicitud de división que “...*el pliego reivindicatorio no implica en modo alguno una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, por lo que no se infringe el citado Artículo 36 de la citada Disposición...*”

Asimismo señala que “...*se ha visto obligado a presentar la presente Solicitud Divisional en virtud de la Resolución denegatoria que impide la modificación del pliego reivindicatorio de la solicitud 09-126919 original. Por este motivo, se presentó un recurso de Reposición de dicha Resolución, tendiente a que la Oficina de Patentes permita realizar enmiendas en dicho pliego reivindicatorio de la solicitud original, primero, y luego resolver un eventual problema de superposición con la presente divisional...*” Por lo anterior, solicita reconsiderar la resolución denegatoria.

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

Con relación a la motivación que tuvo la solicitante para presentar una solicitud divisional, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “*El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias (...) La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención...*”, es pertinente señalar que el objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

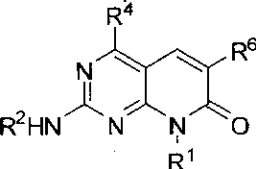
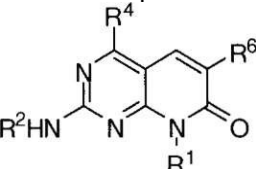
Rad. PCT/13-130660

de presentar una solicitud divisional consiste en subsanar la falta de unidad de invención de la solicitud inicial y no el de convertirse en un medio por el cual la solicitante continúe sin fin el trámite de una solicitud que carece de los requisitos de patentabilidad, novedad, nivel inventivo o aplicación industrial, razón por la cual se ha denegado la patente luego de haberse surtido el proceso administrativo correspondiente.

Ahora bien, cabe recordar que efectuado el examen de fondo de la solicitud 09-126919 se puso en conocimiento del solicitante la falta de novedad de la materia reivindicada frente a lo cual el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio.

Por lo anterior, contrario a lo que manifiesta el recurrente, sí hubo la oportunidad de “realizar enmiendas en dicho pliego reivindicatorio de la solicitud original...”

Ahora, frente a la materia que se reclama en la solicitud divisional rechazada con la decisión recurrida, se encuentra que carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad toda vez que esta Oficina ya se pronunció respecto a su contenido. La materia ahora reclamada, con radicado No. 13-130660-00000-0000, coincide con la presentada en el radicado No. 09-126919-00011-0000, decidida mediante la resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, que deniega una patente de invención por no cumplir dicha materia con el requisito de novedad, confirmada con la Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013, la cual resuelve un recurso de reposición. Para dar mayor claridad se presenta una tabla comparativa del capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional y las reivindicaciones denegadas en la resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013:

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
1. Un compuesto de la fórmula I  R ² NH o uno de sus isómeros individuales, <u>opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos, donde R¹ es heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido; R² es hidrógeno o alquilo; R⁴ es alquilo opcionalmente sustituido; R⁶ es heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos R⁹; cada R⁹, cuando está presente, es, de modo independiente, halo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxialquilo, carboxialquilo, alcoxycarbonilo, aminoalquilo,</u>	1. Un compuesto caracterizado por la fórmula I  R ² NH opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos, donde R ¹ es heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros; R ² es hidrógeno o (C ₁ -C ₆) alquilo; R ⁴ es (C ₁ -C ₆) alquilo; R ⁶ es heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos R ⁹ ; cada R ⁹ , cuando está presente, es, de modo independiente, halo, (C ₁ -C ₆) alquilo, halo (C ₁ -C ₆) alquilo, (C ₁ -C ₆) alcoxi, halo(C ₁ -C ₆) alcoxi, ciano, amino, (C ₁ -C ₆) alquilamino, (C ₁ -C ₆) dialquilamino, (C ₁ -C ₆) alcoxialquilo, (C ₁ -C ₆) carboxialquilo, (C ₁ -C ₆) alcoxycarbonilo, (C ₁ -C ₆) aminoalquilo, (C ₃ -C ₁₀)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
cicloalquilo, arilo, arilalquilo, ariloxi, heterocicloalquilo o heteroarilo y cuando el cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo y heteroarilo, cada uno solo o como parte de otro grupo dentro de R⁹, están opcionalmente sustituidos, de modo independiente, con 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de halo, alquilo, haloalquilo, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, amino, alquilamino y dialquilamino.	cicloalquilo, (C₆-C₁₄) arilo, (C₁-C₆) arilalquilo, (C₁-C₆) aritoxi, (C₃-C₁₂) heterocicloalquilo o (C₅-C₁₄) heteroarilo y donde el (C₃-C₁₀) cicloalquilo, (C₆-C₁₄) arilo, (C₃-C₁₂) heterocicloalquilo y (C₅-C₁₄) heteroarilo, cada uno solo o como parte de otro grupo dentro de R⁹, están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de halo, (C₁-C₆) alquilo, halo (C₁-C₆) alquilo, hidroxi, (C₁-C₆) alcoxi, halo(Ci- C₆) alcoxi, amino, (C₁-C₆) alquilamino y (C₁-C₆) dialquilamino
2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o uno de sus isómeros individuales, en donde R¹ es un heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, donde el heterocicloalquilo comprende un heteroátomo y el heteroátomo es -O-; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque R¹ es un heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros, donde el heterocicloalquilo comprende un heteroátomo que es -O-; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 o uno de sus isómeros individuales, donde R⁶ es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque R⁶ es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 o uno de sus isómeros individuales, en donde R⁶ es pirazolilo, imidazolilo, tienilo, furanilo, pirrolilo o tiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque R⁶ es pirazolilo, imidazolilo, tienilo, furanilo, pirrolilo o tiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 o uno de sus isómeros individuales, en donde R⁶ es pirazolilo, imidazolilo o tiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque R⁶ es pirazolilo, imidazolilo o tiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R⁹; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
	6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque R⁶ es heteroarilo de 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
	grupos R ⁹ ; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
6. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 ó 5 o uno de sus isómeros individuales, donde R ² es hidrógeno; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	7. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, caracterizado porque R ² es hidrógeno; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
7. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 ó 5 o uno de sus isómeros individuales, donde R ² es etilo o metilo; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	8. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 ó 6, caracterizado porque R ² es etilo o metilo; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
8. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 o uno de sus isómeros individuales, donde R ⁴ es metilo; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	9. Los compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8, caracterizado porque R ⁴ es metilo; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
9. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 seleccionado de 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-tetrahydrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3R)-tetrahydrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydro-2H-piran-4-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydro-2H- piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-tetrahydro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-[(3R)-tetrahydro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahydrofuran-3-il)-6-(1,3-tiazol-2- il)pirido[2, 3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahydrofuran-3-il]-6-(1,3-	10. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 seleccionado de 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-tetrahydrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3R)-tetrahydrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydro-2H-piran-4-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahydro-2H-piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-tetrahydro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-[(3R)-tetrahydro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahydrofuran-3-il)-6-(1,3-tiazol-2- il)pirido[2, 3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahydrofuran-3-il]-6-(1,3-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
<u>tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-</u> <u>tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-</u> <u>tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-</u> <u>tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-</u> <u>(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-</u> <u>(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-</u> <u>tetrahidrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-</u> <u>tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-</u> <u>tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-(tetrahidro-</u> <u>2H-piran-4-il)pirido[2,3-d] pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4 -metil-8-(tetrahidro-</u> <u>2H- piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-</u> <u>tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-</u> <u>ona;</u> <u>2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-</u> <u>tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-</u> <u>ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)-6-(1,3-</u> <u>tiazol-5- il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-</u> <u>tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8- [(3R)-tetrahidrofuran-3-il]-6-</u> <u>(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-</u> <u>tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-</u> <u>tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-</u> <u>(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;</u> <u>y</u> <u>2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahiaro-2H-piran-3-il]-6-</u> <u>(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona</u> donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-{tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)pirido[2,3-d] pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4 -metil-8-(tetrahidro-2H- piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)-6-(1,3-tiazol-5- il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8- [(3R)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; y 2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahiaro-2H-piran-3-il]-6-(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona,	No se menciona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona, 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin- 7(8H) -ona y 2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	
11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 o uno de sus isómeros individuales y un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptables; donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.	11. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 10 y un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptables; donde el compuesto está opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.
12. Un método para tratar una enfermedad, trastorno o síndrome que comprende la administración a un paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 o uno de sus isómeros individuales, donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos; o la administración a un paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de una composición - farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 o uno de sus isómeros individuales y un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptables.	No se menciona
13. El método de acuerdo con la reivindicación 12, donde la enfermedad es cáncer.	No se menciona

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

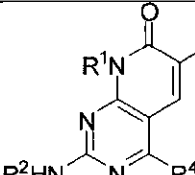
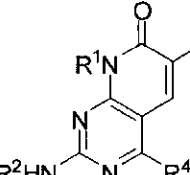
Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
14. El método de acuerdo con la reivindicación 12, donde el cáncer es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer rectal, cáncer de endometrio, carcinoma gástrico, glioblastoma, carcinoma hepatocelular, cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de pulmón de células no pequeñas, melanoma, cáncer de ovario, cáncer cervical, cáncer de páncreas, carcinoma de próstata, leucemia mielógena aguda (AML), leucemia mielógena crónica (CML), linfoma no Hodgkin o carcinoma de tiroides.	No se menciona
15. El método de acuerdo con la reivindicación 12, donde el cáncer es cáncer de ovario, cáncer cervical, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer rectal o glioblastoma.	No se menciona
16. Un método de tratamiento de cáncer que comprende la administración a un paciente de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 o uno de sus isómeros individuales., donde el compuesto es opcionalmente como una sal farmacéuticamente aceptable, de modo adicional opcionalmente como un solvato y de modo adicional opcionalmente como uno de sus hidratos en combinación con uno o varios tratamientos seleccionados de cirugía, uno o varios agentes quimioterapéuticos, una o varias terapias hormonales, uno o varios anticuerpos, una o varias inmunoterapias, terapia con yodo radiactivo y radiación; o la administración a un paciente de una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9 o uno de sus isómeros individuales y un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptables en combinación con uno o varios tratamientos seleccionados de cirugía, uno o varios agentes quimioterapéuticos, una o varias terapias hormonales, uno o varios anticuerpos, una o varias inmunoterapias, terapia con yodo radiactivo y radiación.	No se menciona
17. <u>Un método de preparación de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende:</u> <u>(a) hacer reaccionar un intermediario de la fórmula 1</u>	12. Un método de preparación de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende: (a) hacer reaccionar un intermediario de la fórmula 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

Solicitud divisional 13-130660 Radicado 13-130660-00000-0000 Rechazado con Resolución No. 49928 de 26 de agosto de 2013	Solicitud inicial 09-126919 Radicado 09-126919-00011-0000 Denegado con Resolución No. 15172 de 05 de abril de 2013, confirmada con Resolución No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.
 R^2HN R^4 donde R^1, R^2 y R^4 son como se definen en la reivindicación 1, con un intermediario de la fórmula $R^6Sn(n-Bu)_3$ o $R^6B(OH)_2$ donde R^6 y R^9 son como se definen en la reivindicación 1 para obtener un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1; (b) opcionalmente también resolver isómeros individuales; (c) opcionalmente también modificar uno de los grupos R^1, R^2, R^4 y R^6; y (d) opcionalmente formar una de sus sales, solvatos y/o hidratos farmacéuticamente aceptables.	 R^2HN R^4 donde R^1, R^2 y R^4 son como se definen en la reivindicación 1, con un intermediario de la fórmula $R^6Sn(n-Bu)_3$ o $R^6B(OH)_2$ donde R^6 y R^9 son como se definen en la reivindicación 1 para obtener un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1; (b) opcionalmente también modificar uno de los grupos R^1, R^2, R^4 y R^6; y (c) opcionalmente formar una de sus sales, solvatos y/o hidratos farmacéuticamente aceptables

En la tabla anterior se evidencia que la materia del capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional ha sido estudiada y decidida en su totalidad por esta Oficina y su estado actual corresponde a una patente de invención denegada. Si bien es cierto, el contenido de las reivindicaciones 12 a 16 del expediente 13-130660 no se encuentra comprendido en el del capítulo denegado del expediente 09-126919, se encuentra que corresponde a un método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, se aclara que el hecho de que en el pliego reivindicatorio rechazado aparezca la expresión “uno de sus isómeros individuales” no lo hace diferente del capítulo denegado toda vez que no es una característica técnica esencial de la invención.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el contenido de la reivindicación 10 del capítulo reivindicatorio rechazado, este había sido objeto de estudio por esta Oficina mediante el Oficio No. 16528 de 14 de septiembre de 2014, en el que se señala que todas las reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 no cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo, dentro de las cuales se encuentra la reivindicación 10, cuyo contenido es idéntico al ahora reclamado.

Por lo anteriormente señalado, se reitera que la materia de la solicitud (división) al igual que la de la solicitud inicial carece de novedad, por tanto no tiene objeto efectuar nuevo examen de patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:4165

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-130660

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 49928 del 26 de agosto de 2013, por medio de la cual se rechazó una división de solicitud.

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 31 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

patent@tmtamayo.net

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Jesus Fernel García García

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez