

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

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. 56794 del 27 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la división de solicitud radicada bajo el No 13-216464-00000-0000 denominada "COMPUESTOS DERIVADOS DE PURINA CON ACTIVIDAD INDUCTORA DE INTERFERÓN HUMANO ", al estimar que la división de solicitud reclamaba la misma materia de la solicitud original que fue objeto de estudio de fondo en el Oficio 22082 del 04 de diciembre del 2012 y sobre la cual este Despacho se pronunció mediante Resolución No. 23452 del 29 de abril de 2013.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de noviembre de 2013 con el No. 13-216464-00003-0000 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Glaxosmithkline LLC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que la materia reivindicada para la solicitud de patente divisional en el nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones de ninguna manera es la misma materia contenida en la solicitud original, que es concisa y se encuentra plenamente soportada en la descripción de la solicitud.

A continuación la recurrente manifiesta que las afirmaciones presentadas en la Resolución de negación carecen de toda relevancia porque considera inexistente un solapamiento entre la materia revelada el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de junio de 2013 para la solicitud original y la solicitud divisional, dado que cuando se emitió la Resolución Número 56675 que resolvió el recurso de reposición el capítulo reivindicatorio para la solicitud originaria consistía en:

1. Un compuesto que es 6-amino-2-[[[(1S)-1-metilbutil]oxi]-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona o una sal de la misma.
2. Un compuesto que es 6-amino-2-[[[(1S)-1-metilbutil]oxi]-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.
3. Un compuesto que es 6-amino-2-[[[(1S)-1-metilbutil]oxi]-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona como base libre.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

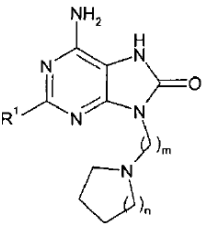
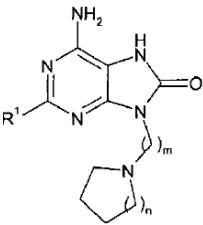
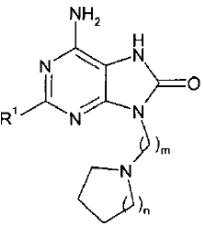
Por lo que la recurrente concluye que es evidente que la materia reclamada en las dos solicitudes busca proteger compuestos diferentes y no hay materia que coincida entre los dos capítulos reivindicatorios. La recurrente aclara que las reivindicaciones anteriores 6, 7 y 9, que se referían a modalidades específicas del compuesto, fueron excluidas del capítulo reivindicatorio y sostiene que esta exclusión permite superar la objeción elevada por el Despacho.

Finalmente la recurrente sostiene que no es motivación válida para denegar una solicitud fraccionaria la ausencia de un objeción a la unidad de invención por parte de esta Oficina, dado que es tan solo una de las razones para presentar una solicitud divisional de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN.

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

Este Despacho aclara que si bien el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 señala que la “*solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial*”, la presentación a examen de un capítulo reivindicatorio que ya fue objeto de estudio de fondo para la solicitud original en la solicitud divisional, es equivalente a una nueva presentación de la solicitud original, porque los capítulos reivindicatorios de la solicitud divisional radicados bajo N° 13-216464-00000-0000 y 13-216464-00003-0000 y el capítulo reivindicatorio de la solicitud originaria radicado bajo N° 11-005402-00010-0000 sobre el cual se pronunció de fondo este Despacho mediante Resolución N° 23452 del 29 de abril de 2013, reclaman la misma materia como se evidencia a continuación en el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 1

Solicitud 11-005402-00010-0000	Solicitud 13-216464-00000-0000	Solicitud 13-216464-00003-0000
Reivindicación 1 Un compuesto de fórmula (I):  Compuesto (I) en la que	Reivindicación 1 Un compuesto de fórmula (I):  Compuesto (I) en la que	Reivindicación 1 Un compuesto de fórmula (I):  Compuesto (I) en la que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

R1 es alquil C₁₋₆-amino o alcoxiC₁₋₆; m es un número entero que tiene un valor de 3 a 6; n es un número entero que tiene un valor de 0 a 4 o una sal del mismo.	R1 es alquil C₁₋₆-amino o alcoxiC₁₋₆; m es un número entero que tiene un valor de 3 a 6; n es un número entero que tiene un valor de 0 a 4 o una sal del mismo.	R1 es alquil C₁₋₆-amino o alcoxiC₁₋₆; m es un número entero que tiene un valor de 3 a 6; n es un número entero que tiene un valor de 0 a 4 o una sal del mismo.
Reivindicación 2 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es n-butiloxi.	Reivindicación 2 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es n-butiloxi.	Reivindicación 2 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es n-butiloxi.
Reivindicación 3 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es (1S)-1-metilbutiloxi.	Reivindicación 3 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es (1S)-1-metilbutiloxi.	Reivindicación 3 Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R1 es (1S)-1-metilbutiloxi.
Reivindicación 4 Un compuesto o una sal del mismo seleccionado de la lista constituida por: • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(1-pirrolidinil)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(hexahidro-1H-azepin-1-il)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[4-(1-piperidinil)butil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-9-[4-(hexahidro-1H-azepin-1-il)butil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona, y • 6-amino-9-[5-(hexahidro-1H-azepin-1-il)pentil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; y sus sales.	Reivindicación 4 Un compuesto o una sal del mismo seleccionado de la lista constituida por: • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(1-pirrolidinil)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(hexahidro-1H-azepin-1-il)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[4-(1-piperidinil)butil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-9-[4-(hexahidro-1H-azepin-1-il)butil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona, y • 6-amino-9-[5-(hexahidro-1H-azepin-1-il)pentil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; y sus sales.	Reivindicación 4 Un compuesto o una sal del mismo seleccionado de la lista constituida por: • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(1-pirrolidinil)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(hexahidro-1H-azepin-1-il)hexil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[4-(1-piperidinil)butil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-9-[4-(hexahidro-1H-azepin-1-il)butil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; • 6-amino-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona, y • 6-amino-9-[5-(hexahidro-1H-azepin-1-il)pentil]-2-([(1S)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; y sus sales.
Reivindicación 5 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable	Reivindicación 5 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable	Reivindicación 5 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable
Reivindicación 8 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una base libre	Reivindicación 6 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una base libre	Reivindicación 6 Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una base libre

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

Reivindicación 10 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.	Reivindicación 10 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.	Reivindicación 7 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 11 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en la reivindicación 8 y 9 y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.	Reivindicación 11 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en la reivindicación 8 y 9 y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.	Reivindicación 8 Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en la reivindicación 6, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.

Adicionalmente, cabe destacar que según el artículo 36 antes citado: “(...) 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...” (Subraya de la Oficina) de donde se infiere que es la afectación del requisito de unidad de invención la que motiva una división de la solicitud.

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la división no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decisión 486). Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional amén de esto no supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van más allá del mero cumplimiento de la unidad de invención, por ejemplo, constituya materia no patentable, comprenda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas por la descripción. También puede suceder que con independencia del requisito de novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial, lo que conllevaría una innecesaria duplicidad de actividades de búsqueda y examen sobre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto de doble protección mediante patente dado el carácter exclusivo y excluyente de este derecho.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona 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). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención, en este caso la de la solicitud objeto de este recurso y la de la solicitud 11-005402-00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es compuestos derivados de purina con actividad inductora de interferón humano.

Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé en su artículo 6 como deberes de los particulares, aparte de acatar la constitución y las leyes: *“(...) Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.”*

Adicional a ello este Despacho manifiesta que no puede ser considerado un argumento válido para la aceptación de la solicitud divisional las diferencias que se presentan entre el último capítulo reivindicatorio para la solicitud original allegado con la presentación del recurso de reposición y los capítulos reivindicatorios de la solicitud divisional ya que la totalidad de la materia reclamada en la solicitud divisional tal y como se demostró en el cuadro anterior fue objeto de estudio y de decisión a través de la Resolución N° 23452 del 29 de abril de 2013.

Por lo tanto este Despacho considera que no prospera la solicitud divisional propuesta, puesto que no solo reclama la misma materia que ya fue objeto de estudio en la solicitud originaria y sobre la cual ya se pronunció de fondo a través de la Resolución N° 23452 del 29 de abril de 2013, sino que la divisional pretendida es contraria a los principios que rigen las actuaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:27284

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-216464

administrativas al pretender efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección.

Anteriormente expuesto, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 56794 del 27 de septiembre de 2013, por medio de la cual se rechazó una solicitud divisional.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Glaxosmithkline LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez