

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-216464-00003-0000

Fecha: 2013-11-08 17:12:01

Dep: 2020 DIR.NUEVASC

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU

Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMER

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: PI.-GLAXOSMITHKLINE LLC.-Solicitud de Patente de Invención para
"COMPUESTOS DERIVADOS DE PURINA CON ACTIVIDAD
INDUCTORA DE INTERFERÓN HUMANO".-Clase C07D 473/18.-
Expediente número 13-216.464.-

Yo, **ALICIA LLORED A RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **GLAXOSMITHKLINE LLC**, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Philadelphia, Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **56794** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 27 de Septiembre de 2013 y notificada por Edicto fijado el 01 de Octubre de 2013, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución Número **56794** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido rechazada por cuanto:

"...la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la materia que se reivindica en la solicitud fraccionaria es la misma contenida en la solicitud inicial que fue objeto de examen definitivo (escrito radicado bajo el N° 11-005402-00010-0000 del 28 de febrero de 2013) y por lo tanto no tiene objeto efectuar un nuevo examen de patentabilidad. Adicionalmente, en el examen de fondo mediante oficio N° 22082 notificado por fijación en lista el 04 de diciembre de 2012, no se dio argumento alguno relacionado con la falta de unidad de invención en la solicitud."

Sin embargo, tal y como me permito mostrar a continuación, la materia reivindicada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera es la misma contenida en la patente correspondiente a la solicitud parental, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud.

1. **MODIFICACIONES EN EL CAPÍTULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD DIVISIONAL**

Inicialmente me permito señalar que el solicitante ha decidido presentar un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual reemplaza al documento actualmente presentado (conformado por 11 reivindicaciones) y está compuesto por 8 reivindicaciones cuyo sustento en la descripción de la invención se analiza a continuación:

- **Las reivindicaciones 6, 7 y 9 actualmente presentadas han sido eliminadas** del capítulo reivindicatorio modificado.
- **Reivindicación 1.** Corresponde a la reivindicación 1 actualmente presentada.
- **Reivindicación 2.** Corresponde a la reivindicación 2 actualmente presentada.
- **Reivindicación 3.** Corresponde a la reivindicación 3 actualmente presentada.
- **Reivindicación 4.** Corresponde a la reivindicación 4 actualmente presentada.
- **Reivindicación 5.** Corresponde a la reivindicación 5 actualmente presentada.
- **Reivindicación 6.** Corresponde a la reivindicación 8 actualmente presentada.
- **Reivindicación 7.** Corresponde a la reivindicación 10 actualmente presentada.
- **Reivindicación 8.** Corresponde a la reivindicación 11 actualmente presentada.

Así las cosas, es evidente que el compuesto objeto de la presente solicitud divisional, tiene pleno sustento en la descripción y capítulo reivindicatorio inicialmente presentados.

De conformidad con lo anterior, es claro que las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio de la presente invención de ninguna manera amplían el alcance de la solicitud presentada originalmente, cumpliendo por lo tanto a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000.

Adicionalmente, el solicitante desea llamar la atención sobre el hecho que las reivindicaciones modificadas reclaman materia de manera clara y concisa, toda vez

que la reivindicación 1 corresponde a un compuesto de fórmula (I) que presenta una estructura completamente definida.

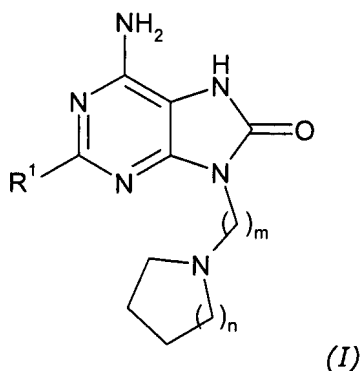
2. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

De conformidad con los siguientes argumentos, me permito señalar ante ese Despacho que las afirmaciones presentadas en la Resolución impugnada carecen de toda relevancia para rechazar la presente solicitud divisional tal como se señala a continuación:

(a) Inexistencia de solapamiento entre la materia revelada en la solicitud inicial y la solicitud divisional

Teniendo en cuenta las modificaciones descritas en el numeral 1 del presente escrito, resulta claro que las reivindicaciones de la presente solicitud divisional se relacionan a materia diferente reclamada en la solicitud inicial. Lo anterior por cuanto, la solicitud divisional ahora reclama:

"1. Un compuesto de fórmula (I):



en la que

R^1 es alquil C_{1-6} -amino o alcoxi C_{1-6} ;

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.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R^1 es n -butiloxi.

3. Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R^1 es (1S)-1-metilbutiloxi.

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.

5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en forma de una base libre.

7. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.

8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en la reivindicación 6, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables."

Por su parte, la solicitud original 11-005.402 de acuerdo con el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de junio de 2013, sobre el cual se emitió la Resolución Número **56675** que resuelve el recurso, ratificando la negación, reclama lo siguiente:

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.

De lo anterior resulta evidente que la materia reclamada en las dos solicitudes busca proteger compuestos diferentes y no hay materia que coincida entre los dos capítulos reivindicatorios.

Así mismo, el solicitante desea resaltar que las reivindicaciones anteriores 6, 7 y 9, que se referían a modalidades específicas del compuesto, ya no hacen parte del capítulo reivindicatorio modificado. Dado que eran las reivindicaciones anteriores 6, 7 y 9 las que coincidían con las reivindicaciones 1, 2 y 3 presentadas con la solicitud inicial (11-005402), al no hacer parte éstas del capítulo reivindicatorio modificado se da por superada la objeción elevada por su Despacho.

En consecuencia, es claro que no existe solapamiento de materia entre el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio de la solicitud parental, el cual además ya fue negado por ese Despacho, por lo cual en cualquier caso no habría un doble patentamiento de la materia en cuestión.

(b) **Ausencia de objeción a la unidad de invención en la solicitud inicial**

En la Resolución impugnada la SIC además manifiesta que en el oficio N° 22082 realizado a la solicitud inicial no se objetó por falta de unidad de invención, por lo que considera es procedente rechazar la solicitud divisional.

Sobre este particular, el solicitante desea llamar la atención de su Despacho sobre el hecho que de acuerdo con el artículo 36 de la Decisión 486:

"El 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 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..." (Énfasis añadido)

Por lo tanto, de acuerdo con este artículo, cualquiera de las dos situaciones puede ocurrir para que haya lugar a una o más solicitudes divisionales: que el solicitante divida su solicitud en cualquier momento del trámite de manera voluntaria o que la oficina nacional competente objete la unidad de invención y requiere que la solicitud se divida. Sin embargo, nada en este artículo señala que la única opción sea que la oficina nacional competente requiera al solicitante que divida su solicitud para que éste presente divisionales de su solicitud en cualquier momento del trámite.

Así las cosas, la ausencia de objeción a la unidad de invención, no es un argumento válido para rechazar la solicitud divisional presentada.

Teniendo en cuenta las modificaciones descritas en el numeral 1 del presente escrito, amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión no presenta solapamiento de materia con ninguna solicitud en trámite o concedida ante la Superintendencia de Industria y Comercio como se cita en la Resolución impugnada. Es así como, de la manera más atenta me permito reiterar ante ese Despacho lo siguiente:

Con base en las modificaciones mostradas previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestión no se solapa con la materia de ninguna solicitud, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud y es susceptible de examen de patentabilidad.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted revocar la Resolución Número **56794** y proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de los argumentos presentados, con el fin de que se acepte para estudio la presente invención.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud de patente el 12 de junio de 2013.

V. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar:

(i) Recibo número 13-109464, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y

(ii) Copia del capítulo reivindicatorio modificado que consta de **8** reivindicaciones.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

VI. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 109464

Bogotá D.C., Octubre 29 de 2013 - 08:37:51

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA SA NI 83.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	590199083	28/10/2013	13.328.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

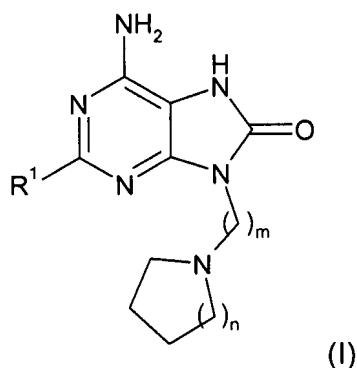
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Octubre 29 de 2013 - 08:37:57

REIVINDICACIONES DIVISIONAL MODIFICADAS

1. Un compuesto de fórmula (I):



5

en la que

R^1 es alquil C_{1-6} -amino o alcoxi C_{1-6} ;

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;

- 10 o una sal del mismo.

2. Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R^1 es *n*-butiloxi.

- 15 3. Un compuesto según la reivindicación 1, o una sal del mismo, en la que R^1 es (1*S*)-1-metilbutiloxi.

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-8*H*-purin-8-ona;

6-amino-2-(butiloxi)-9-[6-(hexahidro-1*H*-azepin-1-il)hexil]-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

6-amino-2-([(1*S*)-1-metilbutil]oxi)-9-[4-(1-piperidinil)butil]-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

6-amino-9-[4-(hexahidro-1*H*-azepin-1-il)butil]-2-([(1*S*)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

- 5 6-amino-2-([(1*S*)-1-metilbutil]oxi)-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona, y
6-amino-9-[5-(hexahidro-1*H*-azepin-1-il)pentil]-2-([(1*S*)-1-metilbutil]oxi)-7,9-dihidro-8*H*-
purin-8-ona;
y sus sales.

- 10 5. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en
forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

6. Un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que está en
forma de una base libre.

15

7. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.

- 20 8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en
la reivindicación 6, y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.