

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52611

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-249372

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 77854 del 18 de diciembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPUESTOS DE PIRAZOLO[3,4-d]PIRIMIDINAS, COMO INHIBIDORES DE CINASAS”, con fundamento en el artículo 16 de 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 05 de febrero de 2015 con el N° 13-249372-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Origenis GmbH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 10 reivindicaciones, presentado el 05 de febrero de 2015 con el N° 13-249372-00009-0000.

Señala a continuación que el documento D1 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH3, CF3, NO2, ciclopropilo, CN, N3, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe2 o NH2, mientras que los compuestos del documento D1 tienen un grupo arilo en esa posición.

Considera que el documento D2 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH3, CF3, NO2, ciclopropilo, CN, N3, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe2 o NH2, mientras que los compuestos del documento D2 tienen un grupo propilo en esa posición.

La recurrente señala que el documento D3 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH3, CF3, NO2, ciclopropilo, CN, N3, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe2 o NH2, mientras que los compuestos del documento D3 tienen un grupo etilo en esa posición. Agrega que los sustituyentes 5 y 7 del anillo pirazolo[4,3-d]pirimidina son diferentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52611

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-249372

La recurrente afirma que el documento D4 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque los átomos de Nitrógeno del anillo pirazolo no están sustituidos, mientras que los compuestos del documento D4 tienen un grupo arilo en esa posición.

Agrega que el documento D5 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH₃, CF₃, NO₂, ciclopropilo, CN, N₃, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe₂ o NH₂, mientras que los compuestos del documento D5 tienen un grupo fenilo en esa posición y además un hidrógeno sobre el átomo de Nitrógeno del anillo pirazolo.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 10 reivindicaciones, presentado el 05 de febrero de 2015 con el N° 13-249372-00009-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

Con relación al argumento según el cual el documento D1 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH₃, CF₃, NO₂, ciclopropilo, CN, N₃, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe₂ o NH₂, mientras que los compuestos del documento D1 tienen un grupo arilo en esa posición, esta Oficina considera que asiste razón a la recurrente, dado que los compuestos del documento D1 tienen un grupo arilo en la posición mencionada.

En relación con el argumento, según el cual el documento D2 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH₃, CF₃, NO₂, ciclopropilo, CN, N₃, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe₂ o NH₂, mientras que los compuestos del documento D2 tienen un grupo propilo en esa posición, esta Oficina considera que asiste razón a la recurrente, dado que los compuestos del documento D2 tienen un grupo propilo en la posición mencionada.

Se advierte además, en referencia al argumento de la recurrente según el cual el documento D3 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH₃, CF₃, NO₂, ciclopropilo, CN, N₃, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe₂ o NH₂, mientras que los compuestos del documento D3 tienen un grupo etilo en esa posición. Agrega que los sustituyentes 5 y 7 del anillo pirazolo[4,3-d]pirimidina son diferentes, esta Oficina considera que asiste razón a la recurrente, dado que los compuestos del documento D3 tienen un grupo etilo en la posición mencionada y de acuerdo con los ejemplos 71 y 72 del documento D3, la posición equivalente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52611

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-249372

α"A-R1" que en la solicitud es NH, O, S, C=O, NR4 o CR5R6 sustituidos con un anillo heterocíclico, en el documento D3 es -Cl o -O-.

De otro lado, asiste razón a la recurrente en su argumento según el cual el documento D4 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque los átomos de Nitrógeno del anillo pirazolo no están sustituidos, mientras que los compuestos del documento D4 tienen un grupo arilo en esa posición.

Ahora bien, en el sentido que el documento D5 no anula la novedad de los compuestos reivindicados, que se caracterizan porque R3 es H, F, Cl, CH3, CF3, NO2, ciclopropilo, CN, N3, OH, SH, OMe, SMe, NHMe, NMe2 o NH2, mientras que los compuestos del documento D5 tienen un grupo fenilo en esa posición y además un hidrógeno sobre el átomo de Nitrógeno del anillo pirazolo, resulta pertinente aclarar que asiste razón a la recurrente, dado que los compuestos del documento D5 tienen un grupo fenilo en la posición mencionada. De otro lado, no es correcto afirmar que los compuestos del documento D5 tienen un hidrógeno sobre el átomo de Nitrógeno del anillo pirazolo que tengan los compuestos de la solicitud, porque esto depende del sitio en el que esté la insaturación del anillo.

Por lo demás, encuentra la Oficina que si bien los documentos D1 a D5 no resultan relevantes para afectar la novedad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo EP2123654 publicado el 25 de noviembre de 2009, el cual divulga materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 77854 del 18 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52611

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-249372

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante Origenis GmbH, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA , notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez