

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

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. 50173 del 18 de agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS DE SÍNTESIS Y PURIFICACIÓN DE COMPUESTOS DE HETEROARILLO”, con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 5 no cumplía con el requisito de novedad y las reivindicaciones 1 a 4 no cumplían con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de octubre de 2015, con el No. 15-005756-00004-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente presenta mediante escrito radicado No. 15-005756-00003-0000, un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones, argumentando que se encuentran plenamente sustentadas en el capítulo descriptivo y no implican ampliación del alcance de la invención inicialmente divulgada.

La recurrente señala con relación a la patentabilidad de la reivindicación 5 que “(...) *Analizando a fondo las enseñanzas de dicho documento D1, encontramos que este da a conocer un elevado número de compuestos químicos (...) tal divulgación no logra desvirtuar la patentabilidad de la presente invención pues no anticipa exactamente la misma caracterización de los compuestos aquí reivindicados, los cuales cuentan con un núcleo estructural completamente diferente (...) el compuesto de formula VII característico de la presente invención cuenta con un anillo heterocíclico de pirazina sustituido con dos grupos amino, elementos estructurales que conforman en su conjunto un núcleo estructural pirazin-2,3-diamina (...) es evidente que no hay ningún tipo de igualdad o analogía entre las divulgaciones del arte previo y la presente invención, ya que el documento D1 divulga compuestos derivados de piridina y pirimidina (...)*”.

En cuanto se refiere al método reclamado en las reivindicaciones 1 a 4, la recurrente indica que “(...) *el documento D1 da a conocer una reacción completamente diferente al proceso de ciclación que se reivindica aquí (...) –El precursor del procedimiento (a) está provisto de dos sustituyentes amino mientras que el método reivindicado (c) parte de una molécula que cuenta con un único sustituyente amino. – El objeto del procedimiento (a) es llevar a cabo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

una adición sobre uno de los grupos amino, en lugar de promover la obtención de un producto ciclado como ocurre en el caso de la presente invención (c) (...) por lo que ejecución de dicha anterioridad falla completamente en asemejarse a la síntesis de los compuestos de la presente invención (...) Comparando ahora el proceso más representativo de las divulgaciones del documento D2 (b) frente a la presente invención (...) este no encuentra ninguna similitud con el método de la presente invención (c) en cuanto a precursores, mecanismo o productos (...) el procedimiento del estado de la técnica deriva en la obtención de una molécula provista de un núcleo de 3,4-dihidropirazino[2,3-b]pirazin-2(1H)-ona, el cual evidentemente se aleja del núcleo de pirazin-2,3-diamina que caracteriza a la presente invención (...)."

Frente al efecto técnico argumenta que: "(...) los métodos de acoplamiento ilustrados en dicho documento D2 alcanzan rendimientos de apenas un 21%, mientras que la aplicación de los métodos aquí reivindicados permite alcanzar rendimientos equivalentes al 44%, tal y como describe el párrafo [0190] de la solicitud PCT/US2010/053678 originaria de esta solicitud (...) En vista de esta comparación, resulta evidente que la presente invención exhibe un claro efecto técnico sorprendente ya que permite alcanzar rendimientos superiores en comparación con lo descrito en el estado de la técnica, más específicamente en el documento D2, excediendo los resultados de esta anterioridad. "

Concluye la recurrente frente a la combinación de las enseñanzas de D1 con D2 que "(...) no se relacionan con el alcance de la presente invención, ni proporcionan instrucciones útiles o motivación para que el versado en la materia se vea en la capacidad de desarrollar moléculas como las reivindicadas (...)."

Finalmente, la recurrente considera pertinente manifestar su sorpresa frente a la decisión tomada por este Despacho "en torno a la patentabilidad de esta solicitud divisional debido a que el respectivo examen técnico (...) aún no había sido llevado a cabo (...) es preciso señalar que la presente solicitud divisional surge en respuesta a la objeción de unidad de invención manifestada en la Resolución No. 72852 (...) adicionalmente se inició el trámite de esta solicitud divisional dirigida específicamente al Grupo inventivo 5 señalado en dicha Resolución (...). Puesto que la materia de la presente solicitud divisional ha sido restringida de acuerdo con uno de los grupos inventivos señalados por el señor Examinador y en definitiva no se traslapa con la solicitud parental, el procedimiento a seguir corresponde a la emisión de un primer requerimiento (...). En este sentido, llamamos la atención sobre el hecho de que la argumentación citada por el señor Examinador para demostrar que la presente solicitud divisional carece de nivel inventivo aplica única y exclusivamente a las reivindicaciones de la solicitud parental, la cual no guarda ningún tipo de relación con la materia reclamada en el pliego reivindicatorio divisional (...), concluimos que la decisión manifestada en la Resolución No 50173 desatiende el debido proceso (...)."

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

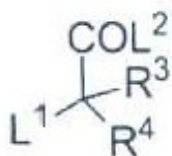
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con el escrito radicado No. 15-005756-00003-0000, ya que no implica una ampliación de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la modificación voluntaria que realiza.

En lo relacionado con la patentabilidad de la reivindicación 5, este Despacho encuentra que le asiste la razón a la recurrente, puesto que los compuestos aquí reclamados son más específicos que aquellos divulgados en la fórmula genérica de D1. Por lo tanto, se reconoce la novedad.

En cuanto al método reclamado en las reivindicaciones 1 a 4, este Despacho encuentra que efectivamente en el documento D1 el proceso de ciclación es diferente del reclamado en la presente solicitud, ya que en el procedimiento (a) de la anterioridad el núcleo estructural de partida corresponde a un anillo de piridina o pirimidina, el cual presenta dos sustituyentes amino, sobre uno de los cuales se lleva la adición del grupo



Por otra parte el documento D2 revela un proceso de ciclación de una molécula provista de un núcleo de 3,4-dihidropirazino[2,3-b]pirazin-2(1H)-ona el cual difiere del proceso reclamado en la presente solicitud, tanto en el mecanismo de reacción como en los precursores utilizados y los compuestos finales obtenidos; de tal forma, se puede deducir que los procesos divulgados en ambas anterioridades no permiten predecir el proceso de la presente invención, relacionado con la producción de un compuesto de fórmula VII, en el cual se parte de un único precursor que corresponde a un anillo de pirazina, el cual se encuentra sustituido por un grupo amino, el cual es útil para preparar compuestos con núcleo estructural de pirazin-2,3-diamina.

Por lo tanto, se puede concluir que la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 no permite derivar de manera obvia el compuesto de fórmula (VII) de la nueva reivindicación 1, ya que la persona medianamente versada en la materia no hubiera podido inferir de manera obvia que este precursor permitiera la síntesis de derivados bicíclicos de pirazina con un rendimiento del 44%, en comparación con los compuestos precursores divulgados en D2 los cuales apenas logran un rendimiento del 21%.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

Ahora bien, en lo relacionado con la violación al debido proceso, se aclara a la recurrente que dicha afirmación no tiene sentido, porque la materia contenida en dicha solicitud divisional fue aceptada para trámite tal como se evidencia en la decisión recurrida en el considerando Tercero. A su vez, en la misma decisión se indicó que las reivindicaciones 1 a 5 presentadas con el radicado No. 15-005750-00000-0000 correspondían a las reivindicaciones 40 a 43 y 49 del radicado No.12-079058-00000-0000 de la solicitud parental, las cuales ya habían sido objeto de análisis en el Oficio No 5988 del 22 de mayo de 2014 y así la recurrente, mediante escrito radicado No 12-0079058-0005-0000, tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos frente a las objeciones planteadas en el citado Oficio. Con este último radicado la Oficina procedió a denegar patente a la solicitud parental, ya que la recurrente hizo caso omiso al requerimiento de falta de unidad de invención de la solicitud, y además porque se estableció que la materia relacionada con el compuesto de fórmula VII y su método de obtención, plasmados en las reivindicaciones 42 a 45 y 51, seguían careciendo de novedad y nivel inventivo. La recurrente posteriormente presentó la solicitud divisional en estudio, la cual contenía la misma materia ya evaluada dos veces en la solicitud parental, por lo que no tenía sentido alguno trasladar el mismo requerimiento que ya había sido notificado, y así la Oficina determinó que la materia reclamada, relacionada con el grupo inventivo 5, seguía siendo afectada en su novedad y nivel inventivo por los documentos D1 y D2, por lo cual fue denegada. De acuerdo a lo anterior queda desvirtuado el argumento en lo relacionado con la violación al debido proceso, ya que la recurrente tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y/o adicionalmente modificar el pliego reivindicatorio a materia que pudiera ser objeto de patente, tal como sucedió en el presente caso; por tal motivo, que esta Oficina sí aceptó para trámite la solicitud divisional aquí estudiada la cual fue valorada en repetidas oportunidades y decidida de manera independiente de la solicitud parental.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 5, incluidas en el escrito radicado bajo el No 15-005756-00003-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO [(3-AMINO-5-HALOPIRAZIN-2-IL) AMINO] ACÉTICO, COMO PRECURSORES DE SÍNTESIS DE DERIVADOS BICÍCLICOS DE PIRAZINA Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 50173 del 18 de agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**"COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO [(3-AMINO-5-HALOPIRAZIN-2-IL) AMINO]
ACÉTICO, COMO PRECURSORES DE SÍNTESIS DE DERIVADOS BICÍCLICOS DE
PIRAZINA Y SU MÉTODO DE OBTENCIÓN "**

Clasificación IPC: A 61K 31/497.

Reivindicación(es): 1 a 5 incluidas en el radicado N° 15-005756-00003-0000

Titular(es): SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC.

Domicilio(s): San Diego, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Roy, L. Arris, John Sapienza, Graziella Shevlin, Patrick Papa, Branden, Gingsee Lee, Garrick Packard, Jingjing Zhao, Patrick Anthony Jokiel, Deborah Mortensen, Jennifer Riggs, Juan Antonio Gamboa, Marie Georges Beauchamps, Matthew Michael Kreilein, Mohit, Atul Kothare, Sophie Perrin-Ninkovic, Philip Pye, William Wei-Hwa Leong, Jan Elsner y Anusuya Choudhury.

Prioridad(es) N° 61/254,917
61/328,480

Fecha: 26 de octubre de 2009
27 de abril de 2010.

País: US
US

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/053678 **Fecha:** 22 de octubre de 2010

Vigente desde: 22 de octubre de 2010. **Hasta:** 22 de octubre de 2030.

ARTICULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101065

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005756

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Elaboró: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Ricardo Camacho Garcia
Aprobó: José Luis Londoño Fernández