

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42971

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-134384

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

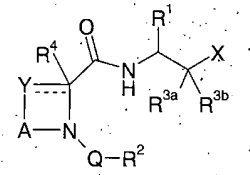
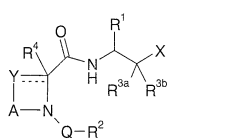
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 14-134384-00000-0000 del 20 de junio de 2014, la(s) sociedad(es) ABBOTT GMBH & CO. KG y ABBVIE INC., presentaron división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 11-167060-00010-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, escrito radicado bajo el N° 11-167060-00000-0000 y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad, tal y como se evidencia en la siguiente tabla comparativa:

Característica esenciales reivindicación 1 del radicado N° 11-167060-00000-0000	Característica esenciales reivindicación 1 del radicado N° 14-134384-00000-0000
Un compuesto de carboxamida de fórmula (I):  (I)	1. Un compuesto de carboxamida CARACTERIZADO PORQUE es de la fórmula I  (I)
En donde  indica una unión simple o, si R⁴ se encuentra ausente, indica una unión doble;	en donde  indica una unión simple o, si R⁴ se encuentra ausente, indica una unión doble;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42971
Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-134384

R^1 es hidrógeno, C_1-C_{10}-alquilo, C_2-C_{10}-alquénilo, C_2-C_{10}-alquínilo, donde los últimos 3 radicales mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenados y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, C_3-C_7-cicloalquilo, C_3-C_7-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, donde un grupo CH_2 en la porción cicloalquilo de los últimos dos radicales mencionados puede reemplazarse por O, NH, o S, o dos átomos de C adyacentes pueden formar una unión doble, donde la porción cicloalquilo además puede tener 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1b}, arilo, hetarilo, aril-C_1-C_6-alquilo, aril-C_2-C_6-alquénilo, hetaril-C_1-C_4-alquilo o hetaril-C_2-C_6-alquénilo, donde los grupos arilo y hetarilo en los últimos 6 radicales mencionados pueden no estar sustituidos o llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1c} idénticos o diferentes; donde R^{1a} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, COOH, CN, OCH_2COOH, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-haloalcoxi, C_3-C_7-cicloalquilo, C_1-C_6-alquilitio, C_1-C_6-haloalquilitio, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d} y $NR^{2d}R^{6d}$; R^{1b} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, COOH, CN, OCH_2COOH, halógeno, fenilo que tiene opcionalmente 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1d}, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-alquilitio, donde las porciones alquilo en los últimos 3 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d} y $NR^{2d}R^{6d}$, además los radicales R^{1b} pueden formar juntos un grupo C_1-C_4-alquénilo, o 2 radicales R^{1b} unidos a átomos de C de cicloalquilo adyacentes también pueden formar junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos un anillo benceno; R^{1c} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, halógeno, NO_2, NH_2, CN, COOH, OCH_2COOH, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_4-alquilo, C_1-C_6-alquilitio, donde las porciones alquilo en los últimos 4 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, C_3-C_7-cicloalquilo, C_3-C_7-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, C_3-C_7-cicloalquilo, donde la porción cicloalquilo de los últimos tres radicales mencionados puede tener 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1b}, y donde 1 o 2 grupos CH_2 en la porción cicloalquilo pueden reemplazarse por O, NH o S, arilo, hetarilo, O-arilo, O-CH_2-arilo; donde los últimos tres radicales mencionados no están sustituidos en la porción arilo o pueden llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1d}, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d}, $-(CH_2)_p-NR^{2d}R^{6d}$ con $p = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ o 6 y $O-(CH_2)_q-NR^{2d}R^{6d}$ con $q = 2, 3, 4, 5$ o 6; donde	R^1 es hidrógeno, C_1-C_{10}-alquilo, C_2-C_{10}-alquénilo, C_2-C_{10}-alquínilo, donde los últimos 3 radicales mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenados y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, C_3-C_7-cicloalquilo, C_3-C_7-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, donde un grupo CH_2 en la porción cicloalquilo de los últimos dos radicales mencionados puede reemplazarse por O, NH, o S, o dos átomos de C adyacentes pueden formar una unión doble, donde la porción cicloalquilo además puede tener 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1b}, arilo, hetarilo, aril-C_1-C_6-alquilo, aril-C_2-C_6-alquénilo, hetaril-C_1-C_4-alquilo o hetaril-C_2-C_6-alquénilo, donde los grupos arilo y hetarilo en los últimos 6 radicales mencionados pueden no estar sustituidos o llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1c} idénticos o diferentes; donde R^{1a} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, COOH, CN, OCH_2COOH, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-haloalcoxi, C_3-C_7-cicloalquilo, C_1-C_6-alquilitio, C_1-C_6-haloalquilitio, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d} y $NR^{2d}R^{6d}$; R^{1b} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, COOH, CN, OCH_2COOH, halógeno, fenilo que tiene opcionalmente 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1d}, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-alquilitio, donde las porciones alquilo en los últimos 3 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d} y $NR^{2d}R^{6d}$, además los radicales R^{1b} pueden formar juntos un grupo C_1-C_4-alquénilo, o 2 radicales R^{1b} unidos a átomos de C de cicloalquilo adyacentes también pueden formar junto con los átomos de carbono a los cuales están unidos un anillo benceno; R^{1c} se selecciona en forma independiente entre sí entre OH, SH, halógeno, NO_2, NH_2, CN, COOH, OCH_2COOH, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_1-C_6-alcoxi-C_1-C_4-alquilo, C_1-C_6-alquilitio, donde las porciones alquilo en los últimos 4 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o totalmente halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R^{1a}, C_3-C_7-cicloalquilo, C_3-C_7-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, C_3-C_7-cicloalquilo, donde la porción cicloalquilo de los últimos tres radicales mencionados puede tener 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1b}, y donde 1 o 2 grupos CH_2 en la porción cicloalquilo pueden reemplazarse por O, NH o S, arilo, hetarilo, O-arilo, O-CH_2-arilo, donde los últimos tres radicales mencionados no están sustituidos en la porción arilo o pueden llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R^{1d}, $COOR^{1d}$, $CONR^{2d}R^{3d}$, $SO_2NR^{2d}R^{3d}$, $NR^{2d}SO_2R^{4d}$, $NR^{2d}CO-R^{4d}$, SO_2R^{4d}, $-(CH_2)_p-NR^{2d}R^{6d}$ con $p = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ o 6 y $O-(CH_2)_q-NR^{2d}R^{6d}$ con $q = 2, 3, 4, 5$ o 6; donde
R^2 es heteroarilo que puede no estar sustituido o llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R^{2b} iguales o diferentes, donde R^{2b} tiene uno de los siguientes significados indicados para R^{2c};	R^2 es hetarilo, el cual no está sustituido o lleva 1, 2, 3 o 4 radicales R^{2b} iguales o diferentes, donde R^{2b} tiene uno de los significados indicados para R^{1c};
R^3 es H, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_2-C_6-alquénilo, C_3-C_6-cicloalquilo, C_3-C_6-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, C_2-C_6-alquénilo, C_3-C_6-cicloalquilo, C_3-C_6-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo;	R^3 es H, C_1-C_6-alquilo, C_1-C_6-alcoxi, C_2-C_6-alquénilo, C_3-C_6-cicloalquilo, C_3-C_6-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo, C_2-C_6-alquénilo, C_3-C_6-cicloalquilo o C_3-C_6-cicloalquil-C_1-C_4-alquilo;
R^4 se encuentra ausente o indica hidrógeno;	R^4 se encuentra ausente o indica hidrógeno;
A es $C=O$, $S(=O)$ o $S(=O)_2$;	A es $C=O$, $S(=O)$ o $S(=O)_2$;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42971

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-134384

Q es una unión simple o una porción Alk'-Z, donde Z está unido a R² y se selecciona entre una unión simple, O, S, S(=O), S(=O)₂ y NR³, donde R³ se selecciona entre hidrógeno, C₁-C₄-alquilo y C₁-C₄-haloalquilo; Alk' es C₁-C₃-alcandiilo lineal, donde 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno pueden reemplazarse por C₁-C₄-alquilo, C₁-C₄-haloalquilo o halógeno;	Q es una unión simple o una porción Alk'-Z, donde Z está unido a R² y se selecciona entre una unión simple, O, S, S(=O), S(=O)₂ y NR³, donde R³ se selecciona entre hidrógeno, C₁-C₄-alquilo y C₁-C₄-haloalquilo; Alk' es C₁-C₃-alcandiilo lineal, donde 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno pueden reemplazarse por C₁-C₄-alquilo, C₁-C₄-haloalquilo o halógeno;
X es hidrógeno o un radical de las fórmulas C(=O)-O-R¹, C(=O)-NR²R³, C(=O)-N(R⁴)-(C₁-C₆-alquilen)-NR²R³ o C(=O)-N(R⁴)NR²R³, en donde	X es hidrógeno o un radical de las fórmulas C(=O)-O-R¹, C(=O)-NR²R³, C(=O)-N(R⁴)-(C₁-C₆-alquilen)-NR²R³ o C(=O)-N(R⁴)NR²R³, en donde
Y es CH₂, CH₂-CH₂, CH₂CH₂CH₂, N(R⁶)-CH₂ o N(R⁶)-CH₂-CH₂ o, si R⁴ se encuentra ausente, una porción CH=CH-CH=, donde en las últimas 6 porciones mencionadas, 1 o 2 átomos de hidrógeno pueden reemplazarse por un radical R⁵.	Y es CH₂, CH₂-CH₂, CH₂CH₂CH₂, N(R⁶)-CH₂ o N(R⁶)-CH₂-CH₂ o, si R⁴ se encuentra ausente, una porción CH=CH-CH=, donde en las últimas 6 porciones mencionadas, 1 o 2 átomos de hidrógeno pueden reemplazarse por un radical R⁵.

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 admitida y 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. En el requerimiento realizado por este Despacho mediante oficio No. 247, se indicó a la solicitante que la materia reclamada carecía del requisito de unidad de invención y se identificaron 4 grupos inventivos, del mismo modo se informó a la solicitante que los grupos inventivos 2, 3 y 4 están anticipados por los documentos D1 y D2, por lo cual se indicó a la requiriente que presentara las solicitudes fraccionarias de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud. A pesar del requerimiento realizado, la presente solicitud divisional comprende los 4 grupos inventivos objetados y por lo tanto, el estudio de la presente solicitud fraccionaria sería contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas ya que no es procedente efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. Por lo anterior, no se es pertinente realizar dos veces un examen de patentabilidad para una misma invención, en este caso la de la solicitud objeto de este rechazo y la de la solicitud 11-167060-00000-0000, puesto que presentan los mismos impedimentos de patentabilidad.

CUARTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:42971

Por la cual se rechaza una división de solicitud

Rad. PCT/14-134384

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta con relación a la solicitud N° 14-134384-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) ABBOTT GMBH & CO. KG y ABBVIE INC., advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 Jul 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández