

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005741

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de enero de 2015, con número 15-005741-00000-0000, la sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC, presentó división de la solicitud parental, referenciada con número 12-79058.

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 procede comoquiera que la solicitud fraccionaria corresponde con el grupo inventivo 4, notificado a la solicitante mediante oficio No. 5988 del 22 de mayo de 2014.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que las reivindicaciones 1 a 7, correspondientes a las 34 a 39 y 48 del radicado 12-079058-00000-0000, fueron objeto de análisis en el Oficio No. 5988 del 22 de mayo de 2014, a lo cual el solicitante en el radicado No. 12-079058-00005-0000 presentó sus argumentos respecto a las anterioridades D1 (US5424311) y D2 (WO2008051493), según los cuales “...las divulgaciones del documento D1 son tan amplias y comprenden un número exagerado de compuestos que resulta difícil –si no, imposible- asociar las moléculas aquí reivindicadas...Así las cosas, solicitamos respetuosamente sea retirada la objeción que perjudica las reivindicaciones 24, 45, 48 y 49 (además)...que la caracterización estructural de la presente invención no habría podido ser derivada de manera obvia a partir de la materia consignada en los documentos D1 y D2, teniendo en cuenta que las enseñanzas de documento D1 son exageradamente extensas y no se enfocan en sugerir particularmente los compuestos objeto de la presente invención; las moléculas descritas en el documento D2 incorporan un núcleo estructural distinto (asimismo)... encontramos que la obviedad de la presente invención únicamente es posible al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50176

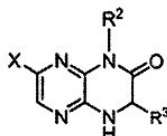
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005741

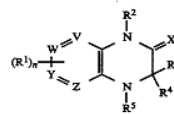
efectuar un examen en retrospectiva (y finalmente)...los métodos descritos como parte del alcance de la presente invención logran alcanzar rendimientos superiores...Así las cosas solicitamos hal es halógeno, R2 es H, alquilo, cicloalquilo, heterociclo, heterociclilalquilo, aralalquilo o cicloalquilalquilo y R3 es H, alquilo, arilo, cicloalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, aralquilo o cicloalquilalquilonivel inventivo de las reivindicaciones 1, 11, 16, 34, 40 y sus respectivas dependientes."

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina procede a responder a los argumentos de la solicitante de la siguiente manera:

Respecto a la novedad de la reivindicación 7, se tiene que la misma se relaciona con el

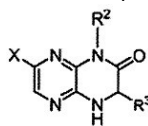


compuesto de fórmula donde hal es halógeno, R2 es H, alquilo, cicloalquilo, heterociclo, heterociclilalquilo, aralalquilo o cicloalquilalquilo y R3 es H, alquilo, arilo, cicloalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, aralquilo o cicloalquilalquilo,

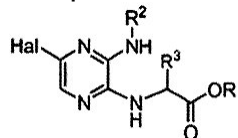


que al comparar con el compuesto de D1 de fórmula donde hal es halógeno, R2 es H, alquilo, cicloalquilo, heterociclo, heterociclilalquilo, aralalquilo o cicloalquilalquilo y R3 o R4 es H, alquilo, arilo, cicloalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, aralquilo o cicloalquilalquilo (col. 1 a 4); se tiene que todos los elementos característicos del compuesto VI ya fueron revelados en D1, afectando la novedad de la presente solicitud.

En relación con el nivel inventivo, se aclara que D1 enseña un método para preparar un



compuesto de fórmula que comprende ciclizar un compuesto de fórmula



en presencia de una base o un ácido y un solvente (col. 1-12), con la diferencia de que allí no se especifica el butóxido de potasio como base y dicha diferencia no confiere un efecto mejorado o sorprendente, ya que el documento D1 revela igualmente enseña que su proceso es adecuado para producir intermediarios para llegar a compuestos de pirazina (col. 1 a 8). Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de procesos alternativos a los encontrados en D1, utilizaría otro tipo base para así llegar a la materia reclamada con la expectativa de que la misma fuese intermediaria en la producción de derivados de dihidropirazina y pirazina.

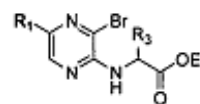
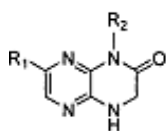
Asimismo, se reitera que la relevancia del documento D2 radica en proporcionar un

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005741



método para preparar , el cual comprende ciclizar en presencia de una base y un solvente para llegar a un intermediario para la obtención de dihidropirazinpirazinonas (esquemas 8 a 12); por lo tanto, la persona del oficio versada en síntesis farmacéutica procedería a incluir las enseñanzas de D2 dentro de las de D1 para llegar a la materia reivindicada sin ejercicio alguno de actividad inventiva.

Adicionalmente, antes de la fecha de prioridad reclamada, el estado de la técnica ya sugería procedimientos para producir intermediarios de síntesis para sintetizar dihidropirazinpirazinonas (D1 y D2), por lo tanto, la persona versada en la materia combinaría de forma obvia las enseñanzas de dichos documentos para llegar a la materia reivindicada, afectando el nivel inventivo de la presente solicitud.

Finalmente, de la lectura de la descripción, se aprecia que no hay un efecto mejorado de incluir butóxido de potasio dentro del proceso para llegar al compuesto VI como intermediario de síntesis, por lo tanto, se asume que el efecto técnico del proceso del documento D1 es igual al reclamado para la presente solicitud.

En conclusión, la reivindicación 7 carece de novedad y las reivindicaciones 1 a 6 no poseen nivel inventivo, a pesar de la respuesta dada por la solicitante a las objeciones planteadas frente a los documentos D1 y D2, expuestas en el Oficio No. 5988 de la solicitud parental.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el Radicado No. 15-005741-00000-0000 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50176

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005741

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad solicitante SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC., advirtiéndoles que contra ella procede recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Andres Gil Helffhritz
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez