

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005750

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 15-005750-00000-0000, 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 8, notificado a la solicitante mediante oficio No. 5988 del 22 de mayo de 2014.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que la reivindicación 8, correspondiente a la 50 del radicado 12-079058-00000-0000, fue 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 del 25 de agosto de 2014 presentó sus argumentos respecto a las anterioridades D2 (WO2008051493) y D3 (US6031105), según los cuales *“Las moléculas descritas en el documento D2 incorporan un núcleo estructural distinto al de la presente invención (y) ...es evidente que los compuestos divulgados en dicho documento D3 se alejan de la estructura propia de la presente invención por cuanto fallan en incorporar un anillo de piperazina en su estructura...A raíz de lo anterior, afirmamos que la persona normalmente versada en la materia no contaría con ninguna expectativa de éxito asociada a la aplicación de los métodos descritos en dicho documento D3 para la preparación de los compuestos reclamados a lo largo de las reivindicaciones 46, 47 y 50 dada la diferencia estructural...”*

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina procede a responder a los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

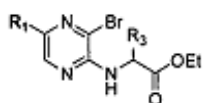
RESOLUCIÓN No:50175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005750

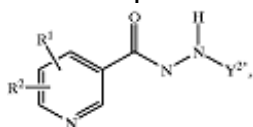
argumentos de la solicitante de la siguiente manera:

En relación con el nivel inventivo, se aclara que D2 enseña un compuesto de fórmula



(col. 8), con la diferencia de que allí no es específica el significado de R y dicha diferencia no confiere un efecto mejorado o sorprendente, ya que el documento D1 revela igualmente enseña que su compuesto 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 intermediarios alternativos a los encontrados en D2, utilizaría otro tipo de carboxilato para así llegar a la materia reclamada con la expectativa de que la misma fuese intermediaria en la producción de derivados de dihidropirazinpirazinona.

Asimismo, se reitera que la relevancia del documento D3 radica en proporcionar un



compuesto que es intermediario para la obtención de dihidropirazinpirazinonas (col. 2-3); por lo tanto, la persona del oficio versada en síntesis farmacéutica procedería a incluir las enseñanzas de D3 dentro de las de D2 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 intermediarios de síntesis para producir dihidropirazinpirazinonas (D2 y D3), 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 del compuesto VIII como intermediario de síntesis, por lo tanto, se asume que el efecto técnico del compuesto del documento D2 es igual al reclamado para la presente solicitud.

En conclusión, la reivindicación 1 carece de nivel inventivo, a pesar de la respuesta dada por la solicitante a las objeciones planteadas frente a los documentos D2 y D3, 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 la reivindicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50175

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-005750

1 contenida en el Radicado No. 15-005750-00000-0000 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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 ROBLEDO 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