

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

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° 38962 del 24 de Junio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación titulada “DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-B/D]PIRIDINAS/PIRIMIDINA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMOS Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE QUINASAS”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 a 19 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 19 de Agosto de 2014, bajo el número 12-187143-00013-0000, la sociedad PLEXXIKON, INC., presentó recurso de reposición en contra de la Resolución con el objetivo de que se revocara y se concediera la patente de invención para las reivindicaciones denegadas.

TERCERO: Que mediante Resolución N° 33329 del 30 de Junio de 2015, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, revocando la decisión contenida en la Resolución N° 38962 del 24 de Junio de 2015.

CUARTO: Que mediante escrito radicado bajo el número 12-187143-00019-0000 del 07 de Junio de 2016 se presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución N° 33329 del 30 de Junio de 2015 con fundamento en los siguientes argumentos:

1. “En el presente caso, el Despacho violó el debido proceso de mi representada por cuanto en la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, mediante la cual decidió revocar la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, mediante la cual decidió revocar la Resolución No. 38962 de 24 de junio de 2014 (Resolución de negación), otorgó la patente de invención con base en el Capítulo Reivindicatorio presentado el 2 de abril de 2014 radicado con el número 12-187143-00010-0000 y no el Capítulo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Modificado conformado por 24 reivindicaciones presentado el 26 de junio de 2015 mediante memorial de radicado No. 12-187143-00014-0000.

La violación al debido proceso se configura de manera clara por cuanto mi representada no tuvo oportunidad para recurrir la Resolución No. 33329, toda vez que esta Resolución resolvió un recurso de reposición y por lo tanto no era susceptible de recurso alguno. En este sentido, mi representada no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el grave error cometido por el Despacho al conceder un capítulo reivindicatorio que posteriormente había sido modificado.

(...) La anterior omisión vulnera flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso de mi representada, en la medida que la Resolución que resuelva un Recurso de Reposición, así como de la publicidad y transparencia del actuar de la administración”

2. “(...) El Despacho ha debido manifestarse sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado mediante memorial de alcance del Recurso de Reposición, pues tal como se desprende de dicho memorial este hace parte integral del Recurso de Reposición presentado el 19 de agosto de 2014”.

3. “(...) El Despacho violó la Decisión Andina 486 de 2000, régimen vigente de propiedad industrial en nuestro país, puesto que no respetó el derecho de mi representada de modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, derecho consagrado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. (...) Si el Despacho consideraba que existía alguna razón por la cual dicho Capítulo Reivindicatorio Modificado no debía ser aceptado, debía manifestarlo de manera expresa y motivada, manifestación de la cual debía correr traslado a mi representada por medio de un oficio frente al cual se pudiera manifestar. Sin embargo, la SIC no aceptó el Capítulo Reivindicatorio Modificado y ni siquiera se pronunció sobre este, prescindiendo de forma injustificada del derecho consagrado en el citado artículo 34”.

4. “(...) Por medio de la Resolución No. 33329 de 30 de junio de 2015, cuya revocatoria se solicita, el Despacho causó un agravio injustificado a mi poderdante, toda vez que sin sustento alguno decidió conceder la patente sobre un Capítulo Reivindicatorio que no contenía de manera completa el objeto sobre el cual PLEXXIKON pretendía obtener derechos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Es importante resaltar que en materia de patentes el alcance del derecho conferido está definido por la materia reivindicada, siendo el capítulo reivindicatorio entonces el que refleje la verdadera intención del solicitante sobre la materia que desea proteger. En este sentido traigo a colación la normativa andina. A saber:

Decisión 486/2000.

‘Artículo 30. – Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

(...)

Artículo 51. – El alcance de la protección conferida por la patente estará determinada por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas’.

En este orden de ideas, la SIC ha debido estudiar y pronunciarse sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2015, pues este Capítulo Reivindicatorio conformado por 24 reivindicaciones es sustancialmente diferente del presentado junto con el Recurso de Reposición, y, como tal, refleja la materia sobre la cual mi representada buscaba reclamar derechos. No obstante, el Despacho no concedió, ni estudió dicho Capítulo Reivindicatorio compuesto por 24 reivindicaciones y causó un agravio injustificado a mi poderdante, pues tal como se ha reiterado a lo largo de este escrito, en tal punto del proceso administrativo ya no era posible recurrir la decisión”.

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, se prevé en su artículo 94 que: *“La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1° del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.*

SEXTO: Que de acuerdo con lo manifestado por el solicitante, se solicita la revocatoria del acto administrativo por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto, por considerar que es contrario a la ley, y que en adición causa un agravio injustificado al solicitante.

Al respecto, es preciso señalar que, si bien es cierto que mediante la revocatoria directa se concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, con consideración en el interés general de salvaguardar el principio de legalidad o reparar un daño público, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones adoptadas por la administración en desarrollo de los trámites a su cargo.

En el presente caso, la solicitante controvierte el hecho que el Despacho no tuvo en cuenta el último capítulo reivindicatorio aportado mediante radicado bajo el N° 12-187143-00014 del 26 de junio de 2015 en un complemento de información al recurso, conformado por veinticuatro (24) reivindicaciones, al proferir la Resolución N° 33329 del 30 de junio de 2015 mediante la cual decidió conceder la patente de invención al capítulo reivindicatorio que la recurrente anexó inicialmente a su escrito con el radicado bajo el N° 12-187143-00013-0000 del 19 de agosto de 2014.

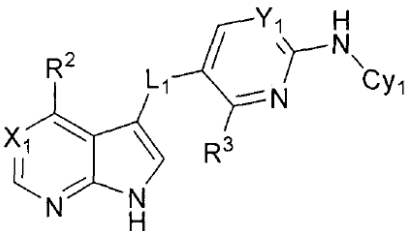
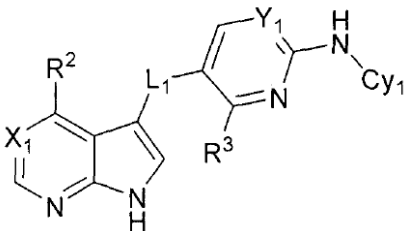
La diferencia entre los dos capítulos reivindicatorios allegados por la recurrente estriba en que, se elimina la antigua reivindicación 6 del pliego reivindicatorio radicado bajo el N° 12-187143-00013-0000, se reenumera a partir de allí y en la nueva reivindicación 16 se incluyen las fórmulas estructurales de los compuestos listados previamente en la reivindicación 15 por su nombre IUPAC y que fueron inicialmente divulgados en la Tabla 7 de la memoria descriptiva de la solicitud (Pág. 228 Rad. N° 12-187143-00000-0000). Así, en la nueva reivindicación 16 se introducen las estructuras químicas de diez (10) compuestos correspondientes a los códigos: P-4134, P-4135, P-4136, P-4138, P-4061, P-4063, P-4146, P-4147, P-4148 y P-4149.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

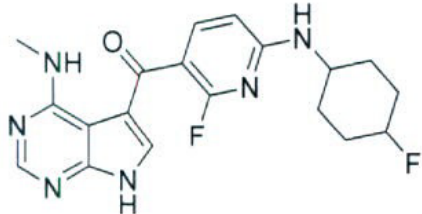
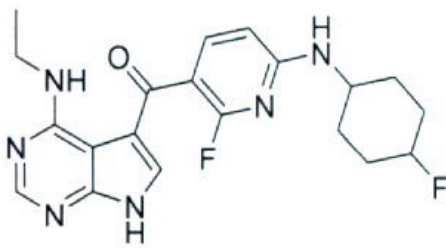
En este orden de ideas, este Despacho encuentra que le asiste la razón a la solicitante cuando argumenta que la SIC violó su derecho a modificar la materia reivindicada en cualquier momento del trámite, tal y como lo señala el artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta modificación no amplía la divulgación inicialmente aportada, se encuentra dentro del alcance del pliego reivindicatorio presentado inicialmente con el recurso y corresponde a la representación gráfica de los compuestos identificados por los códigos mencionados anteriormente. Por lo tanto, este Despacho accede a revocar en su totalidad la Resolución N° 33329 del 30 de junio de 2015 y procede a conceder el privilegio de patente para el pliego reivindicatorio aportado con el radicado bajo el N° 12-187143-00014-0000 del 26 de junio de 2015.

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
Reivindicación 1. Un compuesto que tiene la estructura química de la Fórmula (I),  Fórmula (I) X₁ es -N=; Y₁ es -N= y R³ es hidrógeno; o Y₁ es -C(H)= y R³ es flúor o cloro; L₁ es -C(H₂)- O -C(O)-; (...)	Reivindicación 1. Un compuesto que tiene la estructura química de la Fórmula (I),  Fórmula (I) X₁ es -N=; Y₁ es -N= y R³ es hidrógeno; o Y₁ es -C(H)= y R³ es flúor o cloro; L₁ es -C(H₂)- O -C(O)-; (...)
Reivindicación 6. El compuesto de la Reivindicación 1, donde X₁ es N y R² es -N(R^{9a})(R^{9b}).	Reivindicación 6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde Cy₁ es cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más R⁴.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

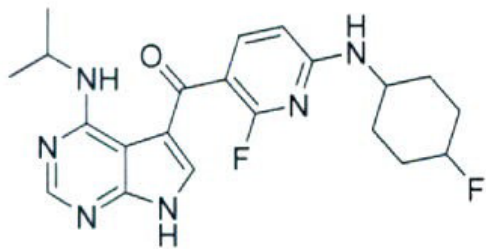
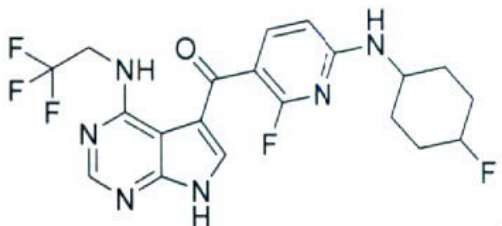
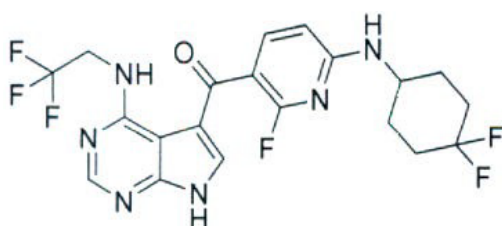
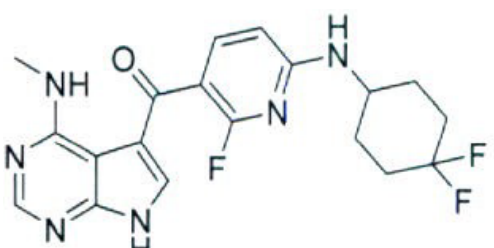
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
Reivindicación 7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde Cy ₁ es cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más R ⁴ .	Reivindicación 7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde Cy ₁ es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido entre 1 a 3 R ⁴ .
Reivindicación 16. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona entre: [6-fluoro-5-(4-metoxi-7H-pirrolo[2,3]pirimidin-5-ilmetil)-piridin-2-il]-(6-metoxipiridin-3-il)amina (P-4001) (...)	Reivindicación 15. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: [6-fluoro-5-(4-metoxi-7H-pirrolo[2,3]pirimidin-5-ilmetil)-piridin-2-il]-(6-metoxipiridin-3-il)amina (P-4001) (...)
	Reivindicación 16. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:  P-4134  P-4135

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

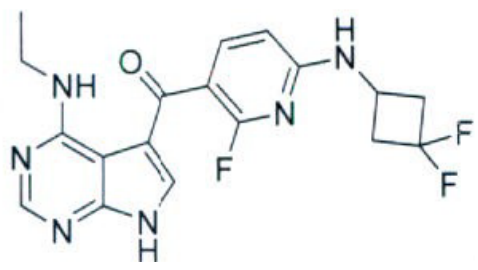
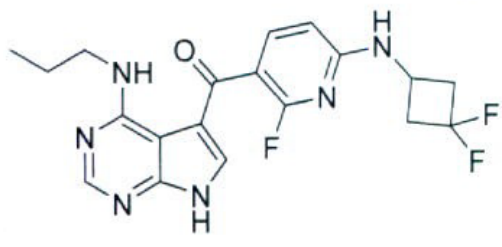
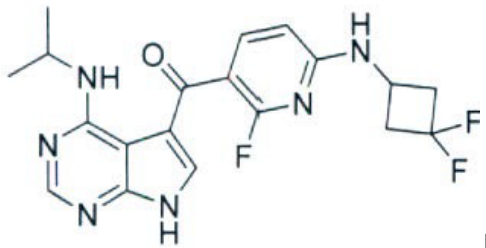
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
	 P-4136
	 P-4138
	 P-4061
	 P-4063

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

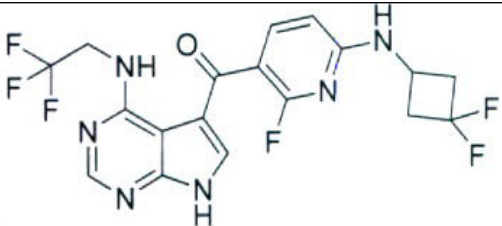
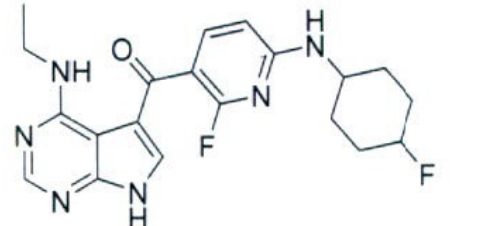
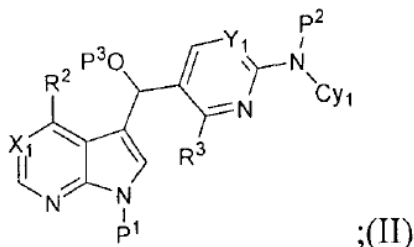
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
	 P-4146  P-4147  P-4148

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

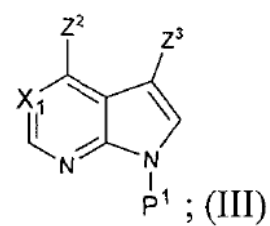
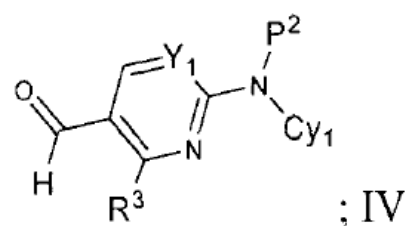
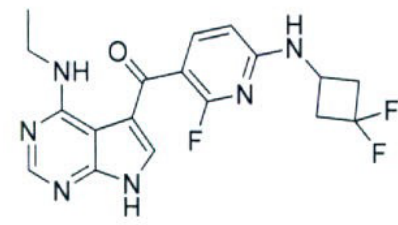
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
	 P-4149
Reivindicación 17. Una composición que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, y un portador farmacéuticamente aceptable.	Reivindicación 17. Un compuesto de la fórmula: 
Reivindicación 18. Un proceso para preparar un compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, dicho proceso comprende: Poner en contacto un compuesto de Fórmula (II):  ;(II) Con un agente bajo condiciones suficientes para preparar el compuesto de la Fórmula (I), en donde P¹ y P² son cada uno independientemente un grupo protector de	Reivindicación 18. Un compuesto de la fórmula: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

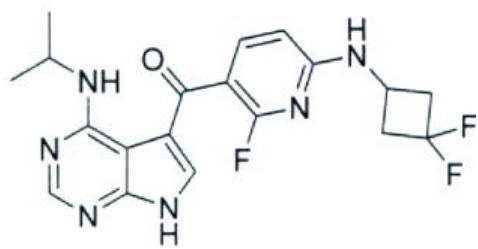
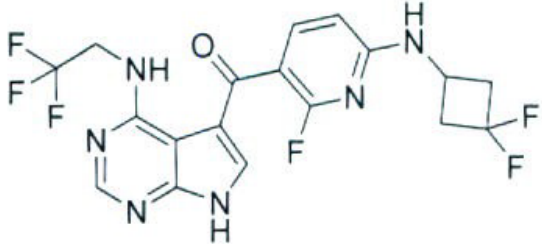
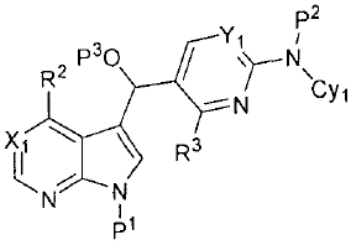
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
amino y P ³ es H o un grupo protector.	
Reivindicación 19. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (II) de acuerdo con la Reivindicación 18, dicho proceso comprende: Poner en contacto un compuesto de Fórmula (III):  ; (III) Con un compuesto de la fórmula IV:  ; IV Bajo condiciones suficientes para formar un compuesto de Fórmula (II), donde Z² es Cl, Br o R² y Z³ es yodo o un grupo saliente.	Reivindicación 19. Un compuesto de la fórmula: 
	Reivindicación 20. Un compuesto que tiene la Fórmula:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

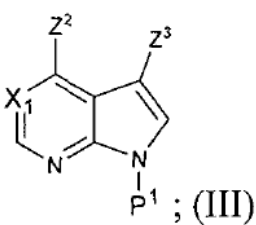
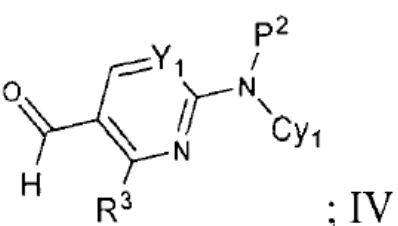
Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
	
	Reivindicación 21. Un compuesto que tiene la Fórmula: 
	Reivindicación 22. Una composición que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-5 y 7-21, y un portador farmacéuticamente aceptable.
	Reivindicación 23. Un proceso para preparar un compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, dicho proceso comprende: Poner en contacto un compuesto de Fórmula (II):  ;(II)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capítulo reivindicatorio 12-187143-00013-0000	Capítulo reivindicatorio 12-187143-00014-0000
	Con un agente bajo condiciones suficientes para preparar el compuesto de la Fórmula (I), en donde P ¹ y P ² son cada uno independientemente un grupo protector de amino y P ³ es H o un grupo protector.
	Reivindicación 24. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (II) de acuerdo con la Reivindicación 18, dicho proceso comprende: Poner en contacto un compuesto de Fórmula (III):  ; (III) Con un compuesto de la fórmula IV:  ; IV Bajo condiciones suficientes para formar un compuesto de Fórmula (II), donde Z² es Cl, Br o R² y Z³ es yodo o un grupo saliente.

En este orden de ideas, este Despacho encuentra que le asiste la razón a la solicitante cuando argumenta que la SIC violó su derecho a modificar la materia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

reivindicada en cualquier momento del trámite, tal y como lo señala el artículo 34 de la Decisión 486, ya que esta modificación no amplía la divulgación inicialmente aportada, se encuentra dentro del alcance del pliego reivindicatorio presentado inicialmente con el recurso y corresponde a la representación gráfica de los compuestos identificados por los códigos mencionados anteriormente. Por lo tanto, este Despacho accede a revocar en su totalidad la Resolución N° 33329 del 30 de junio de 2015 y procede a conceder el privilegio de patente para el pliego reivindicatorio aportado con el radicado bajo el N° 12-187143-00014-0000 del 26 de junio de 2015.

En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, se accede a la solicitud de revocatoria planteada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-b/d]PIRIDINA/PIRIMIDINA QUE TIENEN ACTIVIDAD MODULADORA DE LAS QUINASAS C-FMS Y TRK Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución N° 33329 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 38962 del 24 de junio de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 38962 del 24 de junio de 2014, que denegó la patente de invención a la solicitud titulada: “DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-B/D]PIRIDINAS/PIRIMIDINA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE LOS MISMO Y MÉTODOS PARA LA MODULACIÓN DE QUINASAS”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

ARTÍCULO TERCERO: 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:

“DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-b/d]PIRIDINA/PIRIMIDINA QUE TIENEN ACTIVIDAD MODULADORA DE LAS QUINASAS C-FMS Y TRK Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”

Clasificación CIP: A61K 31/437, A61K 31/506, A61K 31/519, C07D 471/04, C07D 487/04, A61P 19/00, A61P 25/00, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 24 del Radicado N° 12-187143-00014-0000.

Titular: PLEXXIKON, INC.

Domicilio: Berkeley, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Jiazhong Zhang, Prabha N. Ibrahim, Wayne Spevak, James Tsai, Todd Ewing, Ying Zhang y Chao Zhang.

Prioridad N°: 61/326.626 ***Fecha:*** 21 de abril de 2010 ***País:*** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2011/033192 ***Fecha:*** 20 de abril de 2011.

Vigente desde: 20 de abril de 2011

Hasta: 20 de abril de 2031.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

ARTÍCULO CUARTO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidas 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad PLEXXIKON INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de abril de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio