

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63905

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-90857

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 mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de julio de 2010, con el N° 10-090857-00000-0000, por las sociedades Array Biopharma Inc y Genentech Inc., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PIRIMIDIL CICLOPENTANOS HIDROXILADOS COMO INHIBIDORES DE AKT PROTEINA QUINASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/030602 del 09 de enero de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 628 del 20 de mayo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 y 12 contenidas en los folios 171 a 172 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 8 a 11 visibles a folio 172 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas al uso de los compuestos y composiciones de las primeras reivindicaciones y por lo tanto no es posible conceder para ellos el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 4 a 7 contenidas en el folio 171, por cuanto estas se refieren a métodos para tratamiento de enfermedades inflamatorias,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63905

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-90857

proliferativas, cardiovasculares, ginecológicas, neurodegenerativas, así como el método para inhibir la AKT Proteína Quinasa y por lo tanto no pueden ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. d) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: " los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: 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:

"PIRIMIDIL CICLOPENTANOS HIDROXILADOS COMO INHIBIDORES DE AKT PROTEINA QUINASA "

Clasificación IPC: A 61 K 31/517; A 61 P 35/00; C 07 D 239/70.

Reivindicaciones: 1 a 3 y 12 ***Folios:*** 171 a 172.

Titulares: ARRAY BIOPHARMA INC Y GENENTECH INC.

Domicilio: San Francisco, Estados Unidos.

Inventores: Josef Bencsik James F. Blake, Nicholas C. Kallan, Ian S. Mitchell Keith L. Spencer, Dengming Xiao, Rui Xu, Jun Liang, Christine Chabot, Steven Do, Brian Safina, Birong Zhang

Prioridad N°: 61/020,087 ***Fecha:*** 09 de enero de 2008 ***País:*** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/030602 ***Fecha:*** 09 de enero de 2009.

Vigente desde: 09 de enero de 2009 ***Hasta:*** 09 de enero de 2029

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 4 a 11 contenidas en los folios 171 y 172 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 63905

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-90857

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.

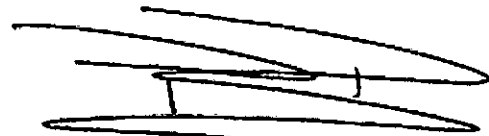
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de las sociedades Array Biopharma Inc y Genentech Inc. o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE,
jlcco@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓