

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

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 25 de marzo de 2011 con el N° 11-036583-00000-0000 por la(s) sociedad(es) Takeda Pharmaceutical Company Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE PIRROL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2009/065279 del 26 de agosto de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 632 del 20 de septiembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2951, notificado por fijación en lista el 19 de febrero de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-036583-00007-0000 del 17 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 4 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-036583-00007-0000 del

Página 1 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1261997787

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

17 de mayo de 2013, presentó división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el número 13-122437-00000-0000.

SEXTO: Que en este caso la división de la solicitud propuesta 13-122437-00000-0000 no procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental (Fls. 255 y 256) mediante radicado N° 11-36583-00003-0000 y que fue rectificada en el capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental mediante radicado N° 11-036583-00007-0000 (Fl. 281), en consecuencia carece de un objeto que requiera un nuevo examen de patentabilidad.

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

OCTAVO: 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."*

NOVENO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 y 2 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) 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. La(s) reivindicación(es) 4, no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) al uso de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

composición de la(s) primera(s) reivindicación(es) para la producción de un agente para la profilaxis o el tratamiento de úlcera péptica, úlcera por estrés agudo, gastritis hemorrágica o estrés invasivo, entre otras.

Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 3 que define(n) la composición farmacéutica que comprende el compuesto 1-{4-fluoro-5-(2-fluoropiridin-3-il)-1-[(4-metilpiridin-2-il)sulfonil]-1H-pirrol-3-il}-N-metilmetanamina para la profilaxis o tratamiento de úlcera péptica, síndrome de Zollinger-Ellison, gastritis, esofagitis por reflujo, enfermedad sintomática por reflujo gastroesofágico (GERD sintomático), esófago de Barrett, dispepsia funcional, cáncer gástrico, linfoma MALT o úlcera estomacal causado por un fármaco antiinflamatorio no esteroide, hiperacidez o úlcera gástrica debido a estrés postoperatorio; o un inhibidor de sangrado gastrointestinal superior debido a úlcera péptica, úlcera por estrés agudo, gastritis hemorrágica o estrés invasivo, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado. El método reclamado en la(s) reivindicación(es) 4, es un método de tratamiento terapéutico, el cual no puede 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".

DÉCIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTO 1-{4-FLUORO-5-(2-FLUOROPIRIDIN-3-IL)-1-[(4-METILPIRIDIN-2-IL)SULFONIL]-1H-PIRROL-3-IL}-N-METILMETANAMINA QUE PRESENTA ACTIVIDAD SUPRESORA DE SECRESIÓN ÁCIDA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud presentada mediante escrito radicado bajo N° 11-036583-00007-0000 del 17 de mayo de 2013, y radicada bajo el número 13-122437-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

"COMPUESTO 1-{4-FLUORO-5-(2-FLUOROPIRIDIN-3-IL)-1-[(4-METILPIRIDIN-2-IL)SULFONIL]-1H-PIRROL-3-IL}-N-METILMETANAMINA QUE PRESENTA ACTIVIDAD SUPRESORA DE SECRESIÓN ÁCIDA"

Clasificación IPC: A61K31/444; C07D401/014.

Reivindicación(es): 1 y 2 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-036583-00007-0000.

Titular(es): TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.

Domicilio(s): Osaka, Japón.

Inventor(es): Nishida Haruyuki, Arikawa Yasuyoshi y Fujimori Ikuo.

Prioridad(es) N°: 2008-218851 **Fecha:** 27 de agosto de 2008 **País:** JP.
2008-269099 17 de octubre de 2008 JP.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2009/065279 **Fecha:** 26 de agosto de 2009.

Vigente desde: 26 de agosto de 2009 **Hasta:** 26 de agosto de 2029

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 3 y 4, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

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

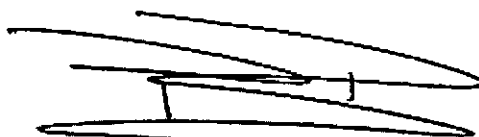
ARTÍCULO QUINTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Takeda Pharmaceutical Company Limited, entregándole(s) copia de la misma y 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1261997787

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 38470

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-036583

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltran ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓