

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1784

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-074857

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 15 de junio de 2011, con el N° 11-074857-00000-0000, por la sociedad Bristol-Myers Squibb Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE CARBAZOL CARBOXAMIDA ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CINASA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/068415 del 17 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 639 del 29 de febrero de 2012, 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 11 y 13 contenidas en los folios 865 a 882 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Por su parte, no se acepta la reivindicación 14 contenida en el folio 882, por cuanto está referida a un procedimiento para tratar una enfermedad, caracterizado porque comprende administrar a un paciente que necesita el tratamiento, una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 – 11, en el que la enfermedad es lupus eritematoso sistémico (LES), artritis reumatoide, esclerosis múltiple (EM) o rechazo de trasplante. El método reclamado en la reivindicación 14, es un método de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1784

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-074857

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*".

QUINTO: Que por su parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: " *Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

La reivindicación 12 contenida en el folio 882 del expediente administrativo es una reivindicación que no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, ya que no es clara cuando menciona "caracterizado porque se revela en los ejemplos", pues hace referencia a la descripción y no presenta alguna característica técnica adicional, simplemente se remite de manera general a los ejemplos y no se establecen los compuestos particulares de interés.

Por lo anterior, la reivindicación 12 no puede considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DERIVADOS DE CARBAZOL CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE CINASA".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 1784

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/11-074857

nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMPUESTOS DERIVADOS DE CARBAZOL CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE CINASA".

Clasificación IPC: C 07 D 209/00 ; A 61 K 31/403; A 61 P 37/00.

Reivindicaciones: 1 a 11 y 13 **Folios:** 865 a 882.

Titular: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Domicilio: Nueva York, Estados Unidos de América.

Inventores: Quingjie Liu, Douglas G Batt, George V. Delucca, Qing Shi y Andrew J. Tebben.

Prioridad N°: 61/139047 **Fecha:** 19 de diciembre de 2008. **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/068415. **Fecha:** 17 de diciembre de 2009.

Vigente desde: 17 de diciembre de 2009. **Hasta:** 17 de diciembre de 2029.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 12 y 14 contenidas en el folio 882 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 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 sociedad Bristol-

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 196727480

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
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: 1784

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

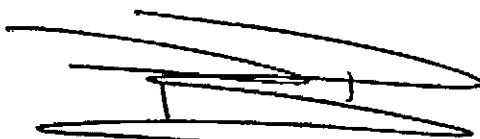
Rad. PCT/11-074857

Myers Squibb Company, 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 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ

office.bogota@bakermckenzie.com;

alvaro.correa@bakermckenzie.com.

notificacionesbm.bogota@bakermckenzie.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓