

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14596

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-121461

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 19 de julio de 2012 con el No. 12-121461-00000-0000, por la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE PIRIDINA DISUSTITUIDA COMO AGENTES ANTICANCER”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/052302 del 28 de enero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 656 del 15 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8562 y notificado por fijación en lista el 22 de julio de 2014 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° 12-121461-00007-0000 del 26 de noviembre de 2014, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 12 que rempazan 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 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.*”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 contenidas en el radicado 12-121461-00007-0000 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 10 a 12 no pueden ser objeto de patente de acuerdo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14596

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-121461

con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso. Aunque el solicitante encabeza las reivindicaciones 10 y 11 con la palabra ‘compuesto’, en realidad están referidas al uso del compuesto de las primeras reivindicaciones. Nótese que las reivindicaciones 10 y 11 claramente indican el uso de un compuesto ‘para usarse en la composición farmacéutica’ y ‘para usarse en el tratamiento de tumores’, respectivamente, y la reivindicación 12 se refiere explícitamente al ‘Uso de un compuesto...’, y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE PIRIDINA DI-SUSTITUIDA QUE SON ANTICANCERÍGENOS”.

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:

“DERIVADOS DE PIRIDINA DI-SUSTITUIDA QUE SON ANTICANCERÍGENOS”

Clasificación CIP: A61K 31/44, A61K 31/443, A61K 31/4439, A61K 31/4545, A61K 31/4725, A61K 31/496, A61P 35/00, C07D 401/12, C07D 405/12, C07D 413/12, C07D 213/69 y C07D 417/12.

Reivindicaciones: 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el No.: 12-121461-00007-0000.

Titular: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

Domicilio: Tokio, Japón.

Inventores: Hideki Takasu, Shigekazu Fujita, Shinya Ohtsuka, Toshiyuki Hirose, Yosuke Sato, Satoshi Yamada, Keisuke Miyajima, Koji Sakai, Yutaka Kojima, Kazuo Sekiguchi, Yasuo Yanagihara, Takashi Suzuki, Hideo Tanaka, Kazuhisa Sugiyama, Mitsuhiro Okuno y Takumi Sumid.

Prioridad No.: 61/299,631 **Fecha:** 29 de enero de 2010 **País:** US
61/359,729 29 de junio de 2010 US.

Solicitud Internacional N°: PCT/JP2011/052302 **Fecha:** 28 de enero de 2011.

Vigente desde: 28 de enero de 2011 **Hasta:** 28 de enero de 2031.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10 a 12, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14596

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/12-121461

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: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

GERMAN ALONSO CUBILLOS MENDOZA, hernandonannetti@gmail.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez