

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32737
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 06-709

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 04 de enero del 2006 con el N° 06000709-00000000, el doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de Pfizer Italia S.r.L., presentó la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE PIRROLO [3,4-c] PIRAZOL ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP 2004/007515 de fecha 08 de julio del 2004, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 577 del 29 de junio del 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12584 y notificado por fijación en lista el 13 de noviembre del 2009 se requirió al 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 visibles a folios 162 a 164 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-000709-00009-0000 del 10 de febrero del 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 167 a 170) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera 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 "*[l]os países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,*

32737

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32737

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 06-709

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 167 a 169 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: 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."

En cuanto a las reivindicaciones 5 y 6 contenidas en el nuevo capítulo reivindicatorio visible a folios 169 y 170, el solicitante como respuesta al requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, expresa que: *"(...) contrario a lo establecido por el examinador, la composición encuentra pleno sustento en la descripción, específicamente en las páginas 30 y 31, y en relación con su actividad, dado que la persona versada en la materia apreciará que la combinación de dos o más agentes anticancerígenos que son activo por sí mismos, será activa como combinación, es claro que el efecto de la combinación será tener actividad anticancerígena. De esa manera, se entiende superada la objeción realizada"*.

Sobre el particular es pertinente aclarar, que si bien en las páginas 30 y 31 de la descripción se menciona que los compuestos de la invención pueden ser administrados como agentes simples o con tratamientos anticáncer conocidos, la descripción no enseña ninguna composición farmacéutica o producto que contenga dos o más principios activos, entre ellos, los de la presente invención. De igual forma, la descripción no demuestra el efecto farmacológico que se presenta cuando dos o más principios activos están presentes en la misma composición farmacéutica.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el hecho de mencionar la posibilidad de que los

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32737
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 06-709

compuestos de la invención se puedan administrar en conjunto con otros agentes anticancerígenos, no se puede considerar como un sustento de las composiciones y el producto reclamado en las reivindicaciones 5 y 6.

Por lo anterior, las reivindicaciones 5 y 6 no pueden considerarse dentro del presente estudio y en consecuencia no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE PIRROLO [3,4-c] PIRAZOL ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

RESUELVE:

ARTICULO 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 PIRROLO [3,4-c] PIRAZOL ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN "

Clasificación IPC: C 07 D 487/04; A 61 K 31/4162; A 61 P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 4 **Folios:** 167 a 169.

Titular: PFIZER ITALIA S.r.L.

Domicilio: Milán, Italia..

Inventores: Daniele Fancelli, Barbara Forte, Jurgen Moll, Mario Varasi y Paola Vianello.

Prioridad N°: 60/485,814 **Fecha:** 09 de julio del 2003 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 2004/007515 **Fecha:** 08 de julio del 2004.

Vigente desde: 08 de julio del 2004 **Hasta:** 08 de julio del 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 32737

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 06-709

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 5 y 6 contenidas en los folios 169 y 170 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO 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.

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

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Álvaro Correa Ordóñez, en su calidad de apoderado de Pfizer Italia S.r.L., 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 CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **25 JUN 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDOÑEZ
Avenida 82 N° 10 – 62, Piso 6.
Bogotá D.C.

202021