

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79520

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

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 19 de mayo de 2006 con el N° 06-047841-00000-0000, el doctor Carlos Reinaldo Olarte García, en su calidad de apoderado de Pfizer Inc, presentó la solicitud de patente de invención titulada "5,7 DIAMINOPIRAZOLO [4,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE LA PDE-5", correspondiente a la solicitud internacional PCT/IB 2004/003747 de fecha 12 de noviembre de 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° 587 del 18 de enero de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 08283 y notificado por fijación en lista el 20 de mayo de 2011 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 visibles a folios 785 a 789 del cuaderno administrativo, 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° 06-047841-00009-0000 del 29 de septiembre de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 18 (Fls. 798 a 803) 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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 5 2 0

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

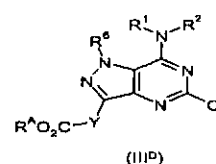
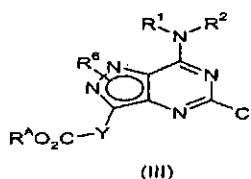
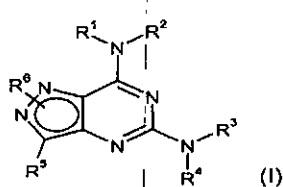
Rad. PCT/ 06-47841

industrial."

5.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener otros compuestos derivados de 5,7-diaminopirazolo[4,3-d]pirimidinas con actividad inhibidora de PDE-5, útiles en el trastorno de la hipertensión.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), un tautómero una sal farmacéuticamente aceptable de dicho tautómero, una composición farmacéutica que los contiene y productos intermediarios de fórmulas (III) y (III^D).



5.2. Determinación del estado de la técnica.

Considerando que la fecha de presentación de la solicitud prioritaria es el día 24 de noviembre de 2003, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a aquella.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica, entendiendo como estado de la técnica la definición dada por el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79520

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontró el siguiente documento relacionado con la materia:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO 05110249	"5,7-DIAMINOPIRAZOL [4,3-D]PIRIDINAS ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN"	22-04-2004 (Fecha de presentación-solicitud internacional)

5.3. Evaluación de los requisitos de patentabilidad.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Para tal efecto, la Oficina estudia el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la solicitante como respuesta al requerimiento efectuado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486, el cual está conformado por 18 reivindicaciones visibles a folios 798 a 803 del expediente administrativo, el cual es aceptado, toda vez que no constituye una ampliación de la materia contenido en la solicitud original.

5.3.1. Evaluación de la novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79 5 2 0
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

prioridad reconocida."

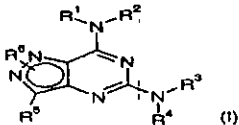
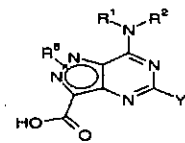
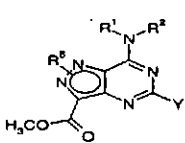
Es oportuno aclarar que para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan implícita o explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento, tal como está definido por las reivindicaciones, con los del estado de la técnica.

La solicitud en estudio se definió por el capítulo reivindicatorio compuesto por las reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 798 a 803 del expediente administrativo, como se indicó anteriormente.

El documento del estado de la técnica CO 05-110249 (Fls. 744 a 759) se relaciona con compuestos derivados de 5,7-diaminopirazolo [4,3-d] pirimidinas con actividad inhibitoria de fosfodiesterasas PDE-5, sus procesos e intermediarios para la preparación, sus usos y composiciones farmacéuticas que los contienen.

La reivindicación 1 está referida a un compuesto de fórmula (I), un tautómero o una sal o un solvato.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
 (I) R⁵: -COOH o -COOCH₃	 (XXXXI) Y=NR³R⁴ (pg78)  (XXXX) Y=NR³R⁴ (pg78)
R1: seleccionado de R ^A , R ^B , R ^C , R ^D	R1: seleccionado de R ^A , R ^B , R ^D (pg 329, línea 10 a pg 332)
R2: H	R2: H pg 329, línea 12
R3: alquilo C ₁₋₄ , cicloalquilo C ₄₋₅	R3: alquilo C ₁₋₄ , cicloalquilo C ₄₋₅ (pg 329, líneas 13-14)
R4: H, alquilo C ₁₋₂ , -NR ³ R ⁴ forman R ^E seleccionado de 2,5 diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ilo, piperazinilo, pirrolidino	R4: H, alquilo C ₁₋₂ , -NR ³ R ⁴ forman R ^E seleccionado de 2,5 diazabicyclo[2.2.1]hept-2-ilo, piperazinilo, pirrolidino (pg329, líneas 13-16, pg14-15, decripc)
R5: seleccionado de -COOH, -COOalquilo C ₁₋₂	R5: -COOH, -COOCH ₃ ejs XXXXI y XXXX
R6: alquilo C ₂₋₄ opc sust por alcoxi C ₁₋₃	R6: alquilo C ₁₋₆ opc sust por alcoxi C ₁₋₆ pg 330, líneas 4-7 y pg 5, líneas 8-11)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79520

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

El documento D1 ya divulgaba compuestos reclamados con la fórmula (I), como se aprecia en el anterior cuadro comparativo, por lo tanto, dichos compuestos no son nuevos, al igual que los reclamados en las reivindicaciones dependientes 2 a 8 y la composición farmacéutica reivindicada en la cláusula 16.

Por lo anterior, se considera que la materia reivindicada en estas cláusulas, no cumplen con el requisito de novedad a que hace referencia el artículo 14 anteriormente transcrito.

5.3.2. Evaluación de la Aplicación Industrial:

El artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "*Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios*".

La materia de esta solicitud es susceptible de aplicación industrial, tal como lo establece el artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque se encuentra dentro de los parámetros que determina dicha disposición.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral quinto de la presente resolución, las reivindicaciones 9, 15 y 17 contenidas en los folios 800 a 802, en razón a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486; así mismo, se niega el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 8 y 16 de los folios 798 a 800 y 802, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

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:

" 5,7 DIAMINOPIRAZOLO [4,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE LA PDE-5 "

Clasificación IPC: C 07 D 487/04; A 61 K 31/505; A 61 P 9/08.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79520

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

Reivindicaciones: 9, 15 y 17 **Folios:** 800 a 802.

Titular: PFIZER, INC.

Domicilio: New York, New York, Estados Unidos de América.

Inventores: Andrew Simon Bell, David Graham Brown, Kevin Neil Dack, David Nathan Abraham Fox, Ian Roger Marsh, Andrew Ian Morrell, Michael John Palmer y Carol Ann Winslow.

Prioridad N°: 0327319.0 **Fecha:** 24 de noviembre de 2003 **País:** GB.

Solicitud Internacional N°: PCT/IB 2004/003747 **Fecha:** 12 de Nov. de 2004

Vigente desde: 12 de noviembre de 2004 **Hasta:** 12 de noviembre de 2024

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 1 a 8 y 16 contenidas en los folios 798 a 800 y 802 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 personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Reinaldo Olarte García, en su calidad de apoderado de Pfizer 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 79520

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-47841

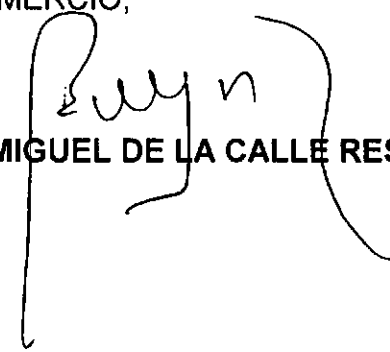
interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 DIC. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

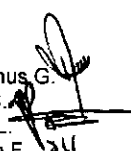

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA

Diagonal 34 N° 5 – 28.

Bogotá D.C.

Elaboró: Carlos Daniel Lemus G. 

Revisó: Doris Elena Polo C.

Revisó: José Luis Salazar L.

Aprobó: José Luis Londoño F.