

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81034

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-083536

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 12 de agosto de 2008, con el N° 08-083536-00000-0000, por la sociedad Millenium Pharmaceuticals, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/002560 del 31 de enero de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 613 del 19 de febrero de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12520 y notificado por fijación en lista el 18 de julio de 2012 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 351 a 355 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° 08-083536-00010-0000 del 18 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 10 (Fls. 371 a 378) que reemplazan 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."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81034

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-083536

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1, 6 y 7, contenidas en los folios 371 a 373 y 378 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma 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 es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 8 a 10 visibles a folio 378 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque el solicitante las encabeza con la palabra 'método', claramente indican como paso único "contactar la muestra con un compuesto..." y esto corresponde al uso del compuesto reclamado, y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: 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 2 a 5 contenidas en los Fls. 374 a 377 del expediente administrativo, no pueden ser objeto de patente, puesto que a pesar de ser reivindicaciones independientes no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, ya no se encuentran relacionadas con la reivindicación 1 que es la que define el alcance de la invención, porque reclaman compuestos específicos que no se encuentran dentro de alcance de la reivindicación principal, restándole claridad a la solicitud.

Por lo anterior, las reivindicaciones 2 a 5 no pueden considerarse dentro del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81034

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-083536

presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

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:

"INHIBIDORES DE ENZIMAS ACTIVADORAS E1"

Clasificación IPC: C07D 471/04; C07H 19/14; A61P 35/00; A 61K 31/519.

Reivindicaciones: 1,6 y 7 **Folios:** 371 a 373 y 378.

Titular: MILLENIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Domicilio: Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América.

Inventores: Steven P. Langston; Stepan Vyskocil y Edward J. Olhava

Prioridad N°: 60/764,487 **Fecha:** 02 de febrero de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/002560 **Fecha:** 31 de enero de 2007.

Vigente desde: 31 de enero de 2007. **Hasta:** 31 de enero de 2027.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 2 a 5 y 8 a 10 contenidas en los Fls. 374 a 378 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81034

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-083536

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Millenium Pharmaceuticals, Inc., 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 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor:
MAURICIO PATIÑO BONNET
patmarks@prietocarrizosa.com

Elaboró: Lynda Del Carmen Mordecay Dungey "✓"
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza "✓"
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez "✓"
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez "✓"