

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49936

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-68415

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 02 de julio de 2009, con el N° 09-068415-00000-0000, por la sociedad Instituto Di Ricerche Di Biología Molecolare P. Angelletti Spa, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMIDA COMO INHIBIDORES DE POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)", que corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2008/050018 del 08 de enero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 621 del 20 de Octubre de 2010, 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 9 y 12 a 14 contenidas en los folios 152 a 154 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 15 a 17 visibles a folio 154 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49936

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-68415

en la norma en comento, por cuanto están referidas al uso de la composición de las primeras reivindicaciones. Asimismo, la reivindicación 11 visible a folio 154 del expediente administrado tampoco puede ser objeto de patente, por cuanto se refiere a un uso y aunque el solicitante la encabeza con la palabra "compuesto", en realidad también está referida al uso del compuesto de fórmula (I) de las primeras reivindicaciones. Nótese que la reivindicación 11 claramente indica "para uso en terapia" de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8, por lo tanto no es posible conceder para las reivindicaciones 11 y 15 a 17 el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se acepta la reivindicación 10 contenida en el folio 154, por cuanto está referida a la forma de administración de los compuestos de esta invención con otro agente anticanceroso en forma simultánea, separada o secuencial; a pesar de que el solicitante encabeza la reivindicación como "un compuesto", en realidad esta reivindicación es explícita para un método de tratamiento terapéutico. Asimismo, el método reclamado en la reivindicación 18, es un procedimiento de tratamiento terapéutico para la prevención del cáncer, enfermedades inflamatorias, lesiones por repercusión, afecciones isquémicas, apoplejía, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, entre otras, el cual tampoco puede ser objeto de patente de conformidad con lo 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"*.

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:

***"INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMIDA COMO INHIBIDORES DE
POLI (ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)"***

Clasificación IPC: A 61 K 31/4439; A 61 P 29/00, 35/00; C 07 D 401/10.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49936

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-68415

Reivindicaciones: 1 a 9 y 12 a 14 **Folios:** 152 a 154.

Titular: INSTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P.
ANGELLETTI SPA.

Domicilio: Roma, Italia.

Inventores: Philip Jones, Jesús María Ontoria Ontoria, Rita Scarpelli, Carsten
Schultz – Fademrecht.

Prioridad N°: 0700432.8 **Fecha:** 10 de enero de 2007 **País:** GB.
06/921,310 **Fecha:** 2 de abril de 2007 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/GB08/050018 **Fecha:** 8 de enero de
2008.

Vigente desde: 8 de enero de 2008 **Hasta:** 8 de enero de 2028

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicaciones 10, 11 y 15 a 18 contenida en los folios 154 y 155 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 al doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su calidad de apoderado del Instituto Di Ricerche Di Biología Molecolare P. Angelletti Spa, 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

Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49936

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-68415

la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS,
mde@mdelaw.com
Bogotá D.C.

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓