

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

**SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-068415- -00006-0000

Fecha: 2012-10-19 15:04:32 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REOSPRESCU Folios: 7

REFERENCIA: Expediente No. 09 – 068.415
TÍTULO: "INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMINA COMO INHIBIDORES DE POLI(ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)"
SOLICITANTE: INSTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI SPA
TRÁMITE: RECURSO DE REPOSICION RESOLUCION 49936 DEL 24 DE AGOSTO DE 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá, e identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de apoderado de la sociedad **INSTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI SPA**, atentamente manifiesto que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el señor Superintendente de Industria y Comercio contra el acto administrativo No. 49.936 del 24 de agosto de 2012, que otorgó parcialmente la patente de invención PCT titulada: **"INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMINA COMO INHIBIDORES DE POLI(ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)"**, (Expediente PCT/09-068.415).

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

Los principales motivos de disenso frente a la Resolución impugnada están basados en el raciocinio efectuado por el Despacho en el estudio de patentabilidad de la invención titulada

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co
mdeabogados@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

“INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMINA COMO INHIBIDORES DE POLI(ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)” que conllevo a la concesión parcial de la solicitud por lo siguiente:

En primer lugar, el criterio esbozado por el Despacho, en el considerando Cuarto de la resolución manifiesta:

“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 a lo establecido 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 administrativo tampoco pueden 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 la 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,..., 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 a animales”.

En segundo lugar, el Artículo Segundo de la referida resolución decide:



Abogados Consultores – Marcas y Patentes

"Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10, 11 y 15 a 18 contenidas en los folios 154 a 155 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución".

Nuestro poderdante se permite manifestar que de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa del acto administrativo impugnado con relación a las reivindicaciones denegadas 10, 11 y 15 a 18, procedió a modificar las reivindicaciones objeto de controversia como sigue:

Las **reivindicaciones 15 a 17** que se refieren al *"Uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8..."* y la **reivindicación 18** a *"Un procedimiento de tratamiento o prevención de cáncer..."*, así como la **reivindicación 11** que menciona *"Un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal...para uso en terapia"* se **ELIMINARON**.

Se modificó la **reivindicación 10** que menciona *"Un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal...para administración simultánea, separada o secuencial"*, eliminando las expresiones: *"para administración simultánea, separada o secuencial"* y se agregó la expresión; **"Una combinación de ..."** quedando así:

"10. Una combinación de un compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo y un agente anticanceroso".

Por último, se reenumeraron las reivindicaciones.

De acuerdo a lo anterior, nuestro poderdante pone a consideración del Despacho un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO**, el cual consta de **trece (13) Reivindicaciones** en tres folios e incluyen las **Nuevas Reivindicaciones 10 a 13** que

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE



Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

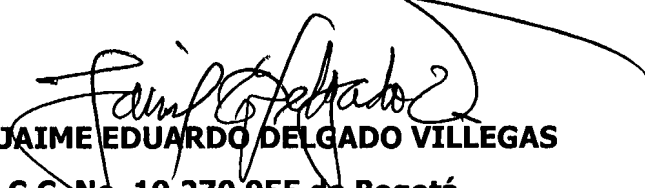
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. Kra. 24 Park Way No. 37 – 31 Of.
202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co

Miembros ACPI – ASIPI - AIPPI

cumplen con las exigencias del artículo 14 puesto que se refieren a un producto o composición y no se encuentran dentro de las excepciones a la patentabilidad del artículo 20 de la Decisión 486; por lo tanto, las **NUEVAS REIVINDICACIONES** cumplen con los requisitos de **NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL** exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En conclusión, los argumentos mencionados en el presente acto administrativo carecen de fundamento por las razones expuestas anteriormente; por lo cual solicito respetuosamente que se proceda a **REVOCAR** el artículo segundo de la Resolución No. 49.936 del 24 de agosto de 2012 y se proceda a **CONCEDER** el privilegio solicitado para las **REIVINDICACIONES 10 a 13** de la invención titulada **"INDAZOLES SUSTITUIDOS CON AMINA COMO INHIBIDORES DE POLI(ADP-RIBOSA) POLIMERASA (PARP)"**a nombre de la sociedad **INSTITUTO DI RICERCHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE P. ANGELETTI SPA.**

Atentamente,

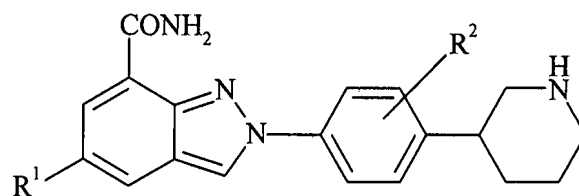


JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 de Bogotá
T.P. No. 43.308 del C.S. de la J.

Anexo: Nuevas Reivindicaciones en tres folios.

NUEVAS REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula I:



(I)

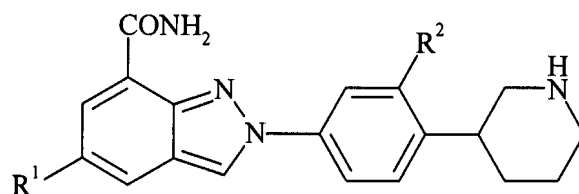
en la que

R¹ es hidrógeno o flúor; y

R² es hidrógeno o flúor;

o sales, estereoisómeros o tautómeros farmacéuticamente aceptables del mismo.

2. Un compuesto de la Reivindicación 1 de fórmula II:

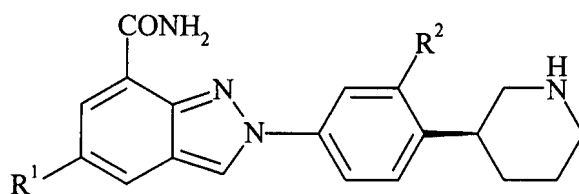


(II)

en la que R¹ y R² son como se definen en la Reivindicación 1;

o sales, estereoisómeros o tautómeros farmacéuticamente aceptables del mismo.

3. Un compuesto de la Reivindicación 1 de fórmula III:

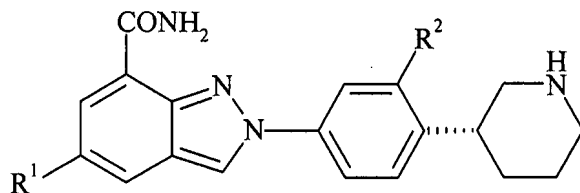


(III)

en la que R¹ y R² son como se definen en la Reivindicación 1;

o sales o tautómeros farmacéuticamente aceptables del mismo.

4. Un compuesto de la Reivindicación 1, de fórmula IV:



(IV)

en la que R¹ y R² son como se definen en la Reivindicación 1;
o sales o tautómeros farmacéuticamente aceptables del mismo.

5. Un compuesto de cualquier Reivindicación previa, en el que R¹ es hidrógeno y R² es hidrógeno o flúor.
6. Un compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado de:
- 2-(4-piperidin-3-ilfenil)-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-(4-piperidin-3-ilfenil)-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-(3-fluoro-4-piperidin-3-ilfenil)-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-{3-fluoro-4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
 - 5-fluoro-2-{3-fluoro-4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;
- y sales, tautómeros o estereoisómeros farmacéuticamente aceptables de los mismos.
7. El compuesto de la Reivindicación 6,
- 2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2H-indazol-7-carboxamida;

o una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto de la Reivindicación 6,
2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2*H*-indazol-7-carboxamida;
o una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo
9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquier Reivindicación previa, o una sal, tautómero o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo, junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable.
10. Una combinación de un compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo y un agente anticanceroso.
11. Una combinación de un compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, y temozoloamida.
12. La combinación del compuesto de la Reivindicación 12,
2-{4-[(3R)-piperidin-3-il]fenil}-2*H*-indazol-7-carboxamida;
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y temozoloamida.
13. La combinación del compuesto de la Reivindicación 12,
2-{4-[(3S)-piperidin-3-il]fenil}-2*H*-indazol-7-carboxamida;
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y temozoloamida