

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17843

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-300486

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 26 de diciembre de 2013, con el N° 13-300486-00000-0000, por la(s) sociedad(es) F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., se presentó división de la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K QUE PRESENTAN ACTIVIDAD ANTICANCEROSA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/064208 del 27 de septiembre de 2010.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud N° 12-002995, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 649 del 31 de julio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que la división de la solicitud propuesta 13-300486-00000-0000 se beneficia de la fecha de presentación de la solicitud parental 12-002995 y de la prioridad invocada en ella.

CUARTO: 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."*

QUINTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 8 y 12 incluidas en el radicado bajo el No. 13-300486-00000-0000 cumple(n) 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. La(s) reivindicación(es) 9 y 10 visible(s) en el escrito

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17843

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-300486

radicado bajo el 13-300486-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) al uso del compuesto previamente definido en las reivindicaciones 1 a 7, y por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicación(es) 11 visible(s) en el escrito radicado bajo el 13-300486-00000-0000, por cuanto está(n) referida(s) a el uso de un kit para tratar un estado patológico mediado por la PI3K, que contiene: a) una primera composición farmacéutica que contiene un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6; y b) instrucciones de uso.

Se aclara a la solicitante que solo se podrá considerar un kit de partes elegible para estudio de patentabilidad cuando se encuentre caracterizado por:

- Una preparación farmacéutica o medicamento A en una cantidad o proporción definida y
- Una preparación farmacéutica o medicamento B en una cantidad o proporción definida.

Como se evidencia en la lectura de la reivindicación 11 esta no cumple con los requisitos para considerarla un kit de partes elegible para estudio. Igualmente, el kit-de-partes tampoco podrá incluir las instrucciones de preparación ni la forma de administración de cada una de las preparaciones.

Por otra parte, la solicitud de protección mediante patente de un kit-de-partes debe ser considerada como invención elegible para estudio de patentabilidad cuando el centro de la invención es una combinación nueva e inventiva de dos o más compuestos conocidos que provienen de preparaciones independientes para una finalidad terapéutica específica, en la que el producto será comercializado en forma de kit-de-partes el cual no es el caso de la presente solicitud; igualmente, la reivindicación de kit-de-partes, tampoco se podrá considerar cuando en las reivindicaciones este producto se caracterice en términos de un método de tratamiento terapéutico.

Teniendo en cuenta lo anterior, de la lectura detallada de la citada reivindicación esta se encuentra relacionada directamente con un método de tratamiento terapéutico según se establece en el preámbulo, al indicar que es para tratar un estado patológico mediado por la PI3K, el cual no 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17843

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-300486

tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales”

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K”.

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:

“COMPUESTOS DE BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE LA PI3K”

Clasificación IPC: C07D 498/04; A61K 31/4162; A61P35/00.

Reivindicaciones: 1 a 8 y 12 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-300486-00000-000

Titular(es): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio(s): Basilea, Suiza

Inventor(es): Nicole Blaquiere, Steven Do, Danette Dudley, Adrian J. Folkes, Robert Heald, Timothy Heffron, Mark Jones, Aleksandr Kolesnikov, Chundl Ndubaku, Alan G. Olivero, Stephen Price, Steven Staben y Lan Wang

Prioridad (es) N°: 61/246,381 **Fecha:** 28 de septiembre de 2009 **País:** US.
61/330,685 3 de mayo de 2010 US.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/064208 **Fecha:** 27 de septiembre de 2010

Vigente desde: 27 de septiembre de 2010 **Hasta:** 27 de septiembre de 2030

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:17843

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-300486

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 9 a 11 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: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, advirtiéndole(s) 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 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Andres Gil Helffhrittz
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez