

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43119

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-35578

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 marzo de 2010, con el N° 10-035578-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Purdue Pharma L.P. and Shionogi & CO.,LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE PIPERIDINA TIPO QUINOXALINA SUSTITUIDA Y USO DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2008/002291 del 29 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18578, notificado por fijación en lista el 23 de octubre 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, 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° 10-035578-00011-0000 del 27 de febrero de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 54 que remplace(n) 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-035578-00011-0000 del 27 de febrero de 2013, presentó una solicitud divisional en la cual se expone la misma materia allegada a esta oficina el 26 de marzo de 2010 por medio del escrito N° 10-035578-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43119

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-35578

00000-0000 y el 09 de marzo de 2011 por medio del escrito N° 10-035578-00004-0000. En dicha solicitud divisional no se observa una verdadera división de la materia reclamada por lo cual no es aceptada. En este punto es importante señalar, que al observar las reivindicaciones presentadas en la solicitud divisional en mención, se observa que en algunos casos se realizó una separación en reivindicaciones individuales que corresponden a una sola reivindicación previamente presentada, esto es, que al compararlas con el radicado parental previamente presentado el objeto reclamado es el mismo, por ejemplo, en el radicado N° 10-035578-00004-0000 la reivindicación 22 en la definición de R_1 señala ocho estructuras como posibles definiciones para este sustituyente y de preferencia otro subconjunto de tres estructuras y más preferentemente una estructura para R_1 . Estas mismas definiciones para R_1 se encuentran plasmadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional en tres reivindicaciones, a saber, 27, 28 y 29, con lo cual el objeto reclamado es exactamente el mismo de la solicitud inicialmente presentada y no se puede reconocer una real división de materia. Este ejemplo es a manera ilustrativa, dado que en el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional se encuentran varios casos similares.

SEXTO: 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."*

SÉPTIMO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1 a 54 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante el título de la invención quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DE PIPERIDINA TIPO QUINOXALINA SUSTITUIDA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR ORL-1".

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de la solicitud propuesta bajo el radicado N° 10-035578-00011-0000 con relación a la solicitud N° 11-035578-00000-0000 por las razones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43119

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-35578

expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 PIPERIDINA TIPO QUINOXALINA SUSTITUIDA COMO
MODULADORES DEL RECEPTOR ORL-1 "**

Clasificación IPC: C07D 401/04.

Reivindicación(es): 1 a 54 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-035578-00011-0000.

Titular(es): PURDUE PHARMA L.P. AND SHIONOGI & CO., LTD.

Domicilio(s): Osaka, Japón.

Inventor(es): Richard R. Goehring, Akira Matsumura, Bin Shao, Yoshiyuki Taoda, Naoki Tsuno, John William Frank Whitehead, Jiangehao Yao y Kouki Fuchino.

Prioridad(es) N°: 60/966994.	Fecha: 31 de agosto de 2007.	País: US.
60/989791.	21 de noviembre de 2007.	US.
60/046364.	18 de abril de 2008.	US.
60/082464.	21 de julio de 2008.	US.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2008/002291. **Fecha:** 29 de agosto de 2008.

Vigente desde: 29 de agosto de 2008. **Hasta:** 29 de agosto de 2028.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43119

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

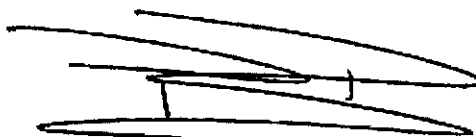
Rad. PCT/10-35578

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Purdue Pharma L.P. and Shionogi & CO.,LTD., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 25 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

cavelier@cavelier.com; clientes@cavelier.com

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓