

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56259

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-055388

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 10 de mayo de 2010, con el N° 10-055388-00000-0000, por la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ÁCIDOS CARBOXÍLICOS BIFENIL Y DERIVADOS DE LOS MISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/077779 del 26 de septiembre 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 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 3, 8, 9, 13 y 14 contenidas en los folios 81 a 84 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 es simplemente la aplicación de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 4 a 7 visibles a folios 82 y 83 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 encabeza la reivindicación 4 en la forma de 'compuesto', en realidad está referida al uso de los compuestos de las primeras reivindicaciones. Nótese que la reivindicación 4 claramente indica como característica única del compuesto que este es 'para usarse como un medicamento', por lo tanto no es posible conceder para ella el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 10 a 12 contenidas en los folios 83 y 84, por cuanto están referidas a un método para tratar una enfermedad asociada con la modulación de γ -secretasa, A β 42 y/o enfermedad de Alzheimer, que comprende la etapa de administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de conformidad con las reivindicaciones 1 a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56259

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-055388

3. El método reclamado en las reivindicaciones 10 a 12, es un método de tratamiento terapéutico, 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 tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales".

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DEL ÁCIDO 2-(BENCILOXI-BIFENIL)-4-METIL-PENTANOICO COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA GAMMA-SECRETASA".

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:

"DERIVADOS DEL ÁCIDO 2-(BENCILOXI-BIFENIL)-4-METIL-PENTANOICO COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA GAMMA-SECRETASA"

Clasificación IPC: C07C 59/68; A61K 31/192; A61P 25/28.

Reivindicaciones: 1 a 3, 8, 9, 13 y 14 **Folios:** 81 a 84.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica.

Inventor: Chih Yung Ho.

Prioridad N°: 60/980,587 **Fecha:** 17 de octubre de 2007 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/077779 **Fecha:** 26 de Sept. de 2008

Vigente desde: 26 de septiembre de 2008 **Hasta:** 26 de septiembre de 2028

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 4 a 7 y 10 a 12 contenida en los folios 82 a 84 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56259

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-055388

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 a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Janssen Pharmaceutica N.V., 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 la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
info@clarkemodet.com.co; clarkemodet@clarkemodet.com.co

Elaboró: Monica Alexandra Nova Manosalva ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓