

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6064

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-62839

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 mayo de 2010, con el N° 10-062839-00000-0000, por la sociedad Japan Tobacco, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTO ESPIRO, UNA SAL ACEPTABLE PARA USO FARMACÉUTICO Y UN SOLVATO DEL MISMO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO CONTENGA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2008/069296 del 24 de octubre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 632 del 20 de septiembre 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 30 contenidas en los folios 1129 a 1143 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 595881784

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6064

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-62839

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 industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 31 a 40 visibles a folios 1143 a 1145 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 de los compuestos para tratar o prevenir enfermedad como diabetes, hiperlipidemia, entre otras que puedan ser reguladas por la acción agonista de compuestos farmacéuticos sobre el receptor GPR40, aunque el solicitante las encabeza con términos como 'medicamento', "composición farmacéutica" o "agente", en realidad están referidas al uso de los compuestos de las primeras reivindicaciones.

Que por su parte, no se aceptan la reivindicaciones 41 a 45 contenida en los folios 1145 a 1146, por cuanto están referidas a un método para activar el receptor GPR40 y que consiste en la administración de un compuesto de las reivindicaciones anteriores a un mamífero para promover entre otras: la secreción de insulina o reducir el nivel de glucosa sanguínea. El método reclamado en las reivindicaciones 41 a 45, 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

Página 2 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 595881784

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6064

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-62839

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: "ESPIRO-OXI DERIVADOS DEL ÁCIDO 3-(FENIL O PIRIDIN-3-IL)-PROPIÓNICO, ÚTILES COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR GPR40"

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:

"ESPIRO-OXI DERIVADOS DEL ÁCIDO 3-(FENIL O PIRIDIN-3-IL)-PROPIÓNICO, ÚTILES COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR GPR40"

Clasificación IPC: A61K 31/41, 31/421, 31/426, 31/44; A61P 3/10, 43/00; C07C 59/72, 235/34, 213/64, 257/04, 263/32, 277/20, 277/34.

Reivindicaciones: 1 a 30. **Folios:** 1129 a 1143.

Titular: JAPAN TOBACCO, INC.

Domicilio: Tokio, Japón

Página 3 de 5

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 595881784

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6064

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad.PCT/10-62839

Inventores: Shimada, Takashi; Ueno, Hiroshi; Tsutsumi, Kazuhiro; Aoyagi Kouichi;
Manabe, Tomoyuki; Sasaki, Shin-Ya y Katoh, Susumu.

Prioridad N°: 2007-279697 **Fecha:** 26 de octubre de 2007 **País:** JP.
61/001,832 05 de noviembre de 2007 US.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2008/069296 **Fecha:** 24 de octubre de 2008.

Vigente desde: 24 de octubre de 2008. **Hasta:** 24 de octubre de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 31 a 45 contenidas en los folios 1143 a 1146 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 6064

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

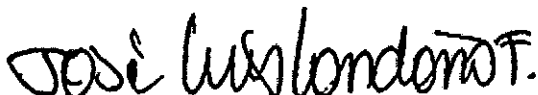
Rad.PCT/10-62839

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Japan Tobacco, Inc., 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 25 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 5 de 5

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 595881784

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia