

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74840

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-122821

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 4 de octubre de 2010, con el N° 10-122821-00000-0000, por la sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "HIDROXIMETIL PIRROLIDINAS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO BETA 3", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/039249 del 2 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 633 del 20 de octubre 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 9 contenidas en los folios 118 a 121 reverso 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 industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 12 y 15 visibles en el folio 121 reverso 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.

Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 10, 11, 13 y 14 contenidas en el folio 121 reverso, por cuanto están referidas a un método para el tratamiento o prevención de una enfermedad mediada por la activación del adrenoreceptor beta 3. El método reclamado en las reivindicaciones 10, 11, 13 y 14, 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*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74840

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-122821

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 DE HIDROXIFENILMETIL-PIRROLIDIN-2-IL-METILFENIL AMIDA".

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 DE HIDROXIFENILMETIL-PIRROLIDIN-2-IL-METILFENIL AMIDA"

Clasificación IPC: A61K31/4178 // 31/506; A61P13/00; C07D401/12 // 403/12 // 417/12 // 471/04 // 487/04.

Reivindicaciones: 1 a 9 **Folios:** 118 a 121 reverso.

Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Domicilio: Rahway, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: Berger Richard, Chang Lehua, Edmondson Scott D., Goble Stephen D., Ha Sookhee Nicole, Kar Nam Fung, Kopka Ihor E., Li Bing, Morriello Gregori J., Moyes Chris R., Shen Dong-Ming, Wang Liping y Zhu Cheng.

Prioridad N°: 61/123,063 **Fecha:** 4 de abril de 2008 **País:** US.
61/206,043 27 de enero de 2009 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/039249 **Fecha:** 2 de abril de 2009.

Vigente desde: 2 de abril de 2009 **Hasta:** 2 de abril de 2029.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10 a 15 contenidas en el folio 121 reverso 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 74840

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/10-122821

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 sociedad MERCK SHARP & DOHME CORP., 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 30 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

CARLOS REINALDO OLARTE GARCÍA

office@olartemoure.com

Elaboró: Ximena Isabel Andrade Hermoso ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓