

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 4 4 6 6 4

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 05-48789

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 20 de mayo del 2005 con el N° 05048789-00000000, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de Euro-Celtique S.A., presentó la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS DE 4-TETRAZOLILO-4 FENILPIPERIDINA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US 2003/036742 de fecha 17 de noviembre del 2003, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 569 del 31 de octubre del 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 158 y notificado por fijación en lista el 08 de enero del 2010 se requirió al 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 visibles a folios 207 a 209 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 05-048789-00009-0000 del 19 de mayo del 2010, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 23 (Fls. 214 a 218) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "[l]os países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología,

44664

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 44664
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 05-48789

siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 17 contenidas en los folios 214 a 218 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

"Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Las reivindicaciones 18, 19 y 23 contenidas en el folio 218 del expediente administrativo, reclaman *"una cantidad efectiva de un compuesto..."* es decir, se espera un resultado a obtener. En farmacología se entiende como *"cantidad efectiva"*, a la dosis, que es el contenido del principio activo de un medicamento expresado en cantidad por unidad de toma, por unidad de volumen o peso, cantidades que se deben obtener experimentalmente para cada principio activo y que dependen de la naturaleza de dicho principio activo. Se tiene entonces que estas reivindicaciones no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no presentan alguna característica técnica adicional, simplemente reclaman el mismo compuesto ya divulgado en las reivindicaciones 1, 2 ó 13 a 17.

La reivindicación 20 del folio 218, presenta inconsistencias frente a la reivindicación de la cual es dependiente, por cuanto está referida a un compuesto *"donde el receptor es..."*, y la reivindicación de la cual es dependiente está referida a *"una cantidad..."*, de la misma manera es oportuno precisar que un compuesto químico no se caracteriza técnicamente por la unión a receptores.

Por su parte la reivindicación 22 no es clara, es redundante porque vuelve a reclamar la materia ya reclamada en las reivindicaciones 1, 2 ó 13 a 17, sin presentar ninguna

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 44664

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 05-48789

característica técnica en particular, adicionalmente los compuestos no se pueden caracterizar por su uso, sino por su estructura química particular.

A su vez, el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

La reivindicación 21 reclama un método para preparar una composición, el método comprende mezclar el principio activo y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.

El método de mezclar cualquier principio activo con auxiliares farmacéuticamente aceptables para obtener una composición, es el método universalmente conocido y cotidianamente utilizado en el área farmacéutica para este fin, no se evidencia entonces ningún aporte técnico nuevo en el método de mezcla para obtener la composición y por lo tanto resultaría obvio para una persona versada en la materia llegar a esta conclusión.

Por lo anterior, las reivindicaciones 18 a 23 visibles a folio 218 del expediente administrativo, no pueden considerarse dentro del presente estudio y en consecuencia no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 4-TETRAZOLILO-4 FENILPIPERIDINA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR”.

RESUELVE:

ARTICULO 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 4-TETRAZOLILO-4 FENILPIPERIDINA PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR ”

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 4 4 6 6 4
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 05-48789

Clasificación IPC: A 61 K 31/343, 31/381; A 61 P 25/00; C 07 D 307/87, 333/72; C 07 C 229/02, 211/03.

Reivindicaciones: 1 a 17 **Folios:** 214 a 218.

Titular: EURO-CELTIQUE S.A.

Domicilio: 122, Boulevard de la Petrusse, Luxemburgo.

Inventores: Zhengming Chen.

Prioridad N°: 60/427,381	Fecha: 18 de noviembre del 2002	País: US.
60/460,278	03 de abril del 2003	US.
60/488,488	17 de julio del 2003	US.
10/000,000	13 de noviembre del 2003	US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US 2003/036742 **Fecha:** 17 de noviembre del 2003.

Vigente desde: 17 de noviembre del 2003 **Hasta:** 17 de noviembre del 2023

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente solicitada para las reivindicaciones 18 a 23 contenidas en el folio 218 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO 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.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de Euro-Celtique S.A., 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 4 4 6 6 4

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO No.

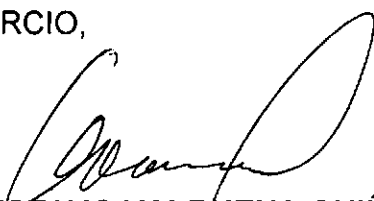
Rad. PCT/ 05-48789

podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **25 AGO. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON
Carrera 13 N° 37 – 43, Piso 12.
Bogotá D.C.



202021