

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39419

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/05-60606

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/JP 2003/014986 de fecha 25 de noviembre del 2003, correspondiente a la patente de invención titulada "DERIVADOS DE ISOINDOLINA", fue radicada en esta Superintendencia el 21 de junio del 2005 bajo el número 05060606, para los efectos de que se dé comienzo a 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° 559 del 30 de diciembre del 2005, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo 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 243 a 250 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 número 05-060606-00004-0000 del 16 de julio del 2009, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 257 a 260 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El nuevo capítulo reivindicatorio se acepta, 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 se 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".

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39419

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/05-60606

reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 257 a 260, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.

Por su parte, la reivindicación 9 contenida en el folio 260 del expediente administrativo, está referida a un método para inducir un efecto sedante y anestésico en un mamífero, que comprende la etapa de administrar una cantidad efectiva como anestésico del compuesto de la reivindicación 1, al sujeto que necesita la anestesia.

La anterior reivindicación constituye un método de tratamiento terapéutico que 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*".

Por lo tanto, no hay lugar a conceder para la reivindicación 9 contenida en el folio 260, el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE ISOINDOLINA TRICICLICOS CON ACCION ANALGESICA Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de 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 denominada:

" DERIVADOS DE ISOINDOLINA TRICICLICOS CON ACCION ANALGESICA Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN "

Clasificación IPC: A 61 K 31/4035.

Reivindicación(es): 1 a 8 **Folio(s):** 257 a 260.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39419

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/05-60606

Titular(es): MARUISHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Domicilio(s): Osaka, Japón.

Inventor(es): Kouhei Toyooka, Norimasa Kanamitsu, Masakazu Yoshimura,
Haruo Kuriyama y Takashi Tamura.

Prioridad N°: 2002-342399 **Fecha:** 26 de noviembre del 2002 **País:** JP.

Solicitud Internacional N°: PCT/JP 2003/014986 **Fecha:** 25 de noviembre del 2003.

Vigente desde: 25 de noviembre del 2003 **Hasta:** 25 de noviembre del 2023

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicación 9 contenida en el folio 260 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 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 el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de Maruishi Pharmaceutical Co., Ltd., o a quien haga sus veces entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39419

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

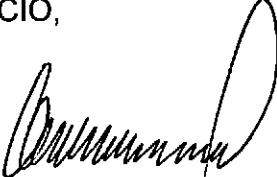
Rad. PCT/05-60606

procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al 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 31 JUL. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 A N° 7A – 09.
Bogotá, D.C.


202021