

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 33176

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-12953

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 09 de febrero de 2006 con el N° 06012953-00000000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, presentó la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTO O LA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE QUE CONTIENE UN ÁTOMO DE HALÓGENO, UN GRUPO ALQUILO O UN GRUPO ALCOXI", correspondiente a la solicitud internacional PCT/JP 2004/011311 de fecha 30 de julio de 2004, 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° 579 del 31 de agosto de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16417 y notificado por fijación en lista el 23 de diciembre de 2010 se requirió a la 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 159 a 161 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-012953-00010-0000 del 04 de marzo de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 (Fls. 165 y 166) 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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

33176



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN N° 33176

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-12953

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 y 6 contenidas en los folios 165 y 166 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Por su parte, la reivindicación 5 visible a folios 165 y 166 del expediente administrativo no puede ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, por cuanto está referida al uso del compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable, de conformidad con las reivindicaciones 1 a 4. Tal como está contemplado en la referida norma, 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 que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos, por lo tanto no es posible conceder para ella el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE N-GLUCÓSIDO INHIBIDORES DE SGLT PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS".

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 N-GLUCÓSIDO INHIBIDORES DE SGLT PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS "

Clasificación IPC: A 61 P 3/10; C 07 H 15/203, 17/02.

Reivindicaciones: 1 a 4 y 6 **Folios:** 165 y 166.

Titular: MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION.

Domicilio: Osaka, Japón.

Inventores: Sumihiro Nomura, Toshiaki Sakamoto y Kiichiro Ueta.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN **33176**

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 06-12953

Prioridad N°: 60/491,523 **Fecha:** 01 de agosto de 2003 **País:** US.

Solicitud Internacional N°: PCT/JP 2004/011311 **Fecha:** 30 de julio de 2004.

Vigente desde: 30 de julio de 2004 **Hasta:** 30 de julio de 2024

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 5 contenida en los folios 165 y 166 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 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., a los

27 JUN. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74 – 64, Of. 506.
Bogotá D.C.
202021