

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19383

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

Rad. N° PCT/07-62938

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 día 21 de junio de 2007 con el N° 07-062938-00000-0000, la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., presentó la solicitud de patente de invención titulada "DERIVADOS MACROCÍCLICOS DE PIRIMIDINA DI-FENIL SUSTITUIDA", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP2005/056606 de fecha 8 de diciembre de 2005, 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° 583 del 18 de diciembre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8926 notificado por fijación en lista el 3 de junio de 2011 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 386 a 389 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° 07-062938-00003-0000 del 31 de agosto de 2011, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 20 (Fls. 393 a 431) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera 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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 10, 12 a 14 y 16 a 20 contenidas en los folios 393 a 431 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que por su parte, el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19383

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

Rad. N° PCT/07-62938

invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Las reivindicaciones 11 y 15 reclaman un compuesto por referencia a su uso y no a sus características técnicas, por tanto se considera que tales reivindicaciones reclaman el uso del compuesto y no el compuesto como tal¹.

Por lo anterior, las reivindicaciones 11 y 15 no pueden considerarse para efectos de la presente decisión y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la creación titulada:

"DERIVADOS MACROCÍCLICOS DE PIRIMIDINA DI-FENIL SUSTITUIDA"

Clasificación IPC: C07D487/08, 487/22, 498/22, 239/00; A61K31/505.

Reivindicaciones: 1 a 10, 12 a 14 y 16 a 20 **Folios:** 393 a 431.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica.

Inventores: Freyne Eddy Jean Edgard, Willems Marc, Embrechts Werner
Constant Johan, Van Emelen Kristof, Van Brandt Sven
Franciscus Anna, Rombouts Frederik Jan Rita.

Prioridad N°: 60/634,291 **Fecha:** 8 de diciembre de 2004 **País:** US.
EP04106384.3 8 de diciembre de 2004

Solicitud Internacional N°: PCT/EP2005/056606 **Fecha:** 8 de diciembre de 2005.

Vigente desde: 8 de diciembre de 2005 **Hasta:** 8 de diciembre de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente solicitada para las reivindicaciones 11 y 15 contenidas en los folios 418 y 425 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

¹ Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad. Página 60.
Superintendencia de industria y comercio. Delegatura para la propiedad industrial. Dirección de nuevas creaciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19383

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

Rad. N° PCT/07-62938

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 a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., 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., el 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
Bogotá D.C.

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓