

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47306

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-009977

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 01 de febrero de 2008, con el N° 08-009977-00000-0000, por la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO MODULADORES DE RECEPTOR DE SEROTONINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/029437 del 27 de julio de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 602 del 31 de marzo de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 00104 y notificado por fijación en lista el 06 de enero de 2012 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 252 a 260 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° 08-009977-00005-0000 del 26 de marzo de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 7 (folios 266 a 277) 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47306

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-009977

QUINTO: 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."*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 7 contenidas en los folios 266 a 277 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 numeral d) del artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala 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 a animales"*.

La reivindicación 5 contenida en el folio 277 del expediente administrativo, constituye una excepción a la patentabilidad según lo establecido en el literal d) del artículo 20 anteriormente transcrito, debido a que se refiere a un método para estudiar trastornos mediados por serotonina, que comprende el paso de usar un compuesto marcado con ¹⁸F o marcado con ¹¹C de la reivindicación 1 como una sonda molecular de tomografía de emisión de positrones (PET). En consecuencia, esta reivindicación se refiere a un método de diagnóstico y por lo mismo no es materia patentable.

Por lo anterior, la reivindicación 5 no puede considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de patente solicitado.

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47306

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-009977

**"COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO MODULADORES DE RECEPTOR DE
SEROTONINA "**

Clasificación IPC: A61K31/505, 31/506, 31/517, 31/519; C07D239/26, 487/04, 471/04, 239/74.

Reivindicaciones: 1 a 4, 6 y 7 **Folios:** 266 a 277.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Turnhoutseweg, Beerse, Bélgica.

Inventores: Curt A. Dvorak, Dale A. Rudolph y Brock T. Shireman.

Prioridad N°: 60/705,719 **Fecha:** 4 de agosto de 2005 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/029437 **Fecha:** 27 de julio de 2006.

Vigente desde: 27 de julio de 2006 **Hasta:** 27 de julio de 2026

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 5 contenida en el folio 277 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 a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47306

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-009977

la doctora Dilía Maria Rodríguez D'Aleman, 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 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
DILIA MARIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Cra. 11 N° 86 – 53, piso 6.
Bogotá D.C.

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Ana Delia Pinzon Garcia ✓
Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓