

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36551

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 08-114172

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 24 de octubre de 2008, con el N° 08-114172-00000-0000, por la sociedad Elli Lilly And Company, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PIRROLIDINONAS PIPERIDINILO SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE 11-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA 1", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/067597 del 27 de abril de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 600 del 30 de enero de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: 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."*

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 16, 19, 20 y 22, toda vez que en el capítulo reivindicatorio no se observa la inclusión de reivindicación 21, las cuales se encuentran contenidas en los folios 233 a 243 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, 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 es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 17 y 18 visibles a folio 240 del expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque el solicitante las encabeza con la palabra 'compuesto', en realidad están referidas al uso del compuesto de las primeras reivindicaciones. Nótese que cada una de las reivindicaciones 17 y 18 claramente definen como característica del compuesto o la sal farmacéuticamente

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36551

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 08-114172

aceptable del mismo, 'el uso en la preparación de un medicamento y el uso en terapia', por lo tanto no es posible conceder para ellas 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:

"PIRROLIDINONAS PIPERIDINILO SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE 11-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA 1"

Clasificación IPC: C 07 D 401/04 ; A 61 K 31/454; A 61 P 2/00.

Reivindicaciones: 1 a 16, 19, 20 y 22 **Folios:** 233 a 243.

Titular: ELLI LILLY AND COMPANY.

Domicilio: Indianápolis, Indiana, Estados Unidos De América.

Inventores: Owen Brendan Wallace, Yanping Xu, Jeremy Schulenburg York.

Prioridad N°: 60/796,112 **Fecha:** 28 de abril de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/067597 **Fecha:** 27 de abril de 2007.

Vigente desde: 27 de abril de 2007 **Hasta:** 27 de ABRIL de 2027

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 17 y 18 contenidas en el folio 240 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36551

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/ 08-114172

de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de Elli Lilly And Company, 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 15 Jun 2012

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



CARMEN LILIA VALDERRAMA ROJÁS

Doctor
CARLOS R. OLARTE.
Diagonal 34 N° 5-28
Bogotá D.C.

Elaboró: Harvey Alonso Jaramillo ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓