

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36624

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-31994

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 27 de marzo de 2009, con el N° 09-31994-00000-0000, por la sociedad N. V ORGANON, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MODULADORES DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA PIRIDOOXAZEPINA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2007/060225 del 26 de septiembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 616 del 20 de mayo de 2010, 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 15, 17, 18, 27 y 29 contenidas en los folios 79 a 83 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 16, 21 a 23 y 28 visibles a folios 81 y 82 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso. Nótese que cada una de las reivindicaciones 16, 21 a 23 y 28 claramente indican el uso del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, 18 y 21, por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Así mismo, no se aceptan las reivindicaciones 19, 20 y 24 a 26 contenidas en el folio 82, por cuanto están referidas a un método de contracepción, un método de remplazo hormonal y un método para tratar un trastorno ginecológico. El método reclamado en las reivindicaciones 19,

Página 1 de 3

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1274140744

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36624

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-31994

20 y 24 a 26, es un método de tratamiento terapéutico, el cual 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".

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "(CIS)-8-FLUORODIBENZO [b, f] PIRIDO [1,2-d]-OXAZEPINA-1-AMINA COMO MODULADOR DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA".

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:

**"(CIS)-8-FLUORODIBENZO [b, f] PIRIDO [1,2-d]-OXAZEPINA-1-AMINA COMO
MODULADOR DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA "**

Clasificación IPC: C 07 D 498/004; A 61 K 31/553.

Reivindicaciones: 1 a 15, 17, 18, 27 y 29 **Folios:** 79 a 83.

Titular: N. V. ORGANON.

Domicilio: OSS, HOLANDA.

Inventores: Johannes Bernardus Maria Rewinkel, Brigitte Johanna Bernita Folmer, Maria Lourdes Ollero-Ollero y Hemen Ibrahim.

Prioridad N°: EP06121372.4 **Fecha:** 27 de septiembre de 2006.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2007/060225 **Fecha:** 26 de septiembre de 2007.

Vigente desde: 26 de septiembre de 2007 **Hasta:** 26 de septiembre de 2027

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la reivindicación 21 a 26 contenida en el folio 81 a 82 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 36624

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-31994

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 la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de N.V. ORGANON, 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

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4a N° 72 – 35.
Bogotá D.C.

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltran ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓