

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47304

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-33167

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 31 de marzo de 2009, con el N° 09-33167-00000-0000, por la sociedad Merck Sharp & Dohme Corp., a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN, COMPOSICIONES QUE CONTIENEN DICHOS COMPUESTOS Y PROCEDIMIENTOS DE USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/020858 del 27 de septiembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 619 del 20 de agosto 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 14 contenidas en los folios 134 a 141 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

QUINTO: Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 15 a 23 contenidas en los folios 142 a 143, por cuanto están referidas a un método

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47304

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-33167

para tratar diabetes mellitus tipo 2 y los signos asociados al diagnóstico de trastornos lipídicos y de la glicemia, cuando se tratan con un compuesto de fórmula (I) con actividad antagonista del receptor de glucagón. El método reclamado en las reivindicaciones 15 a 23, 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".

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE N-{4-[2-(3-ALQUIL-FENIL O NAFTIL)-2(1H-INDOL-3-IL)-1-METILETIL] BENZOIL}-β-ALANINA ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN".

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-{4-[2-(3-ALQUIL-FENIL O NAFTIL)-2(1H-INDOL-3-IL)-1-METILETIL] BENZOIL}-β-ALANINA ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN"

Clasificación IPC: C 07 D 209/18/00; A 61 K 31/404; A 61 P 3/10, 3/04, 3/06, 9/10.

Reivindicaciones: 1 a 14 **Folios:** 134 a 141

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47304

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-33167

Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Domicilio: New Jersey, Estados Unidos de América

Inventores: John E. Stealmach, Emma R. Parmee, James R. Tata, Keith G. Rosauer, Ronald M. Kim, Amy R. Bittner, Jiang Chang y Christopher Joseph Sinz.

Prioridad N°: 60/848 967 **Fecha:** 03 de octubre de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/020858 **Fecha:** 27 de sept. de 2007.

Vigente desde: 27 de sept. de 2007 **Hasta:** 27 de sept. de 2027

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 15 a 23 contenidas en los folios 142 a 143 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 Carlos Reinaldo Olarte, en su calidad de apoderado de Merck Sharp & Dohme Corp., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 47304

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-33167

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

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
Carrera 5 N° 34 – 03.
Bogotá D.C.

Elaboró: Gina Paola Duarte Beltran ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 4 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1915180654

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