

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56258

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-56352

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 junio de 2009, con el N° 09-056352-00000-0000, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad TARGACEPT INC., presentó la solicitud de patente de invención titulada "AMIDAS DE DIAZABICICLOALCANOS SELECTIVAS DEL SUBTIPO DEL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA", correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2007/083330 de fecha 01 de noviembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 618 del 19 de julio 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 9 y 14 contenidas en los folios 124 a 129 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 de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 10 y 15 visibles en los folios 128 y 129 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, por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 11 a 13 contenidas en los folios

Página 1 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1896436762

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: 56258

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-56352

128 a 129, por cuanto están referidas a un método para el tratamiento de trastornos del sistema nervioso central, que comprende administrar a un mamífero en necesidad de tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9. El método reclamado en las reivindicaciones 11 a 13, 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".

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:

"AMIDAS DE DIAZABICICLOALCANOS SELECTIVAS DEL SUBTIPO DEL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA "

Clasificación IPC: A61K 31/407, A61P 25/00, C07D 471/08, C07D 487/04.

Reivindicaciones: 1 a 9 y 14 **Folios:** 124 a 129.

Titular: TARGACEPT INC.

Domicilio: Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

Inventores: Mazurov Anatoly, Miao Lan, Xiao Yun-De, Hammond Philip S., Miller Craig H., Akireddy Srinivisa Rao, Murthy V. Srinivisa, Whitaker Regina C., Breining Scott R., Melvin Matt S.

Prioridad N°: 60/856,079 **Fecha:** 02 de noviembre de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/083330 **Fecha:** 01 de noviembre de 2007.

Vigente desde: 01 de noviembre de 2007 **Hasta:** 01 de noviembre de 2027

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10 a 13 y 15 contenidas en los folios 128 a 129 del expediente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56258

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-56352

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 el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de TARGACEPT INC., 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 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Ximena Isabel Andrade Hermoso ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓

Página 3 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1896436762

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: 56258

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-56352