

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58184

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-107560

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 octubre de 2009, con el N° 09-107560-00000-0000, por la sociedad Merck & Co. Inc, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES TERAPÉUTICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/004336 del 3 de abril de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 630 del 21 de julio de 2011, 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 12 contenidas en los folios 78 a 81 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 una serie de etapas que buscan un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 13 y 14 contenidas en el folio 81 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso.

QUINTO: Que mediante escrito radicado el día 27 de mayo de 2010 bajo el número 09-107560-00002-0000 el apoderado informa sobre el cambio de nombre del titular de la solicitud a Merck Sharp & Dohme Corp., el cual una vez fue revisado por el despacho se encuentra ajustado a los requerimientos legales.

SEXTO: Que de acuerdo con la petición efectuada por la sociedad solicitante, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "DERIVADOS DE (3aS, 4S, 5R, 7S, 7aR)-2-[[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-BENZISOTIAZOL-3-IL) PIPERAZIN-1-IL]METIL]CICLOHEXIL) METIL]-5,5-DISUSTITUIDO-

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58184

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-107560

HEXAHIDRO-1H-4,7-METANOISOINDOL-1,3-DIONAS, UTILES EN EL TRATAMIENTO DE DESORDENES NEUROLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS".

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 (3aS, 4S, 5R, 7S, 7aR)-2-[[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-BENZISOTIAZOL-3-IL) PIPERAZIN-1-IL]METIL]CICLOHEXIL) METIL]-5,5-DISUSTITUIDO-HEXAHIDRO-1H-4,7-METANOISOINDOL-1,3-DIONAS, UTILES EN EL TRATAMIENTO DE DESORDENES NEUROLÓGICOS Y PSIQUIÁTRICOS"

Clasificación IPC: C07D 417/12; A61K 31/428; A61P 25/18, 25/22, 25/28.

Reivindicaciones: 1 a 12 **Folios:** 78 a 81.

Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.

Domicilio: Rahway, New Jersey, Estados Unidos de América.

Inventores: Mark T. Bilodeau, Kausik K.Nanda y B. Wesley Trotter.

Prioridad N°: 60/921,759 **Fecha:** 4 de abril de 2007 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/004336 **Fecha:** 3 de abril de 2008.

Vigente desde: 3 de abril de 2008 **Hasta:** 3 de abril de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 13 y 14 contenidas en el folio 81 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 58184

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-107560

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 al doctor Carlos Reinaldo Olarte, en su calidad de apoderado de Merck Sharp & Dohme Corp., o a quien haga sus veces, 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 28 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Elaboró: Ruth Angelica Lizarazo Pedraza ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓