

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9148

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-110942

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 07 de octubre de 2009, con el N° 09-110942-00000-0000, por la sociedad Theravance, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS DE DOBLE ACCIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/005219 del 23 de abril de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14193 y notificado por fijación en lista el 14 de agosto de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 407 a 416 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-110942-00006-0000 del 18 de octubre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 41 (Folios 423 a 434) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9148

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-110942

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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 38 contenidas en los folios 423 a 433 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 que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 39 a 41 visibles en los folios 433 y 434 del expediente administrativo, aunque el solicitante las encabeza con la palabra "compuesto", en realidad están referidas al uso del compuesto de la reivindicación 1 y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "AGENTES ANTI-HIPERTENSIVOS DE ARIL-IMIDAZOL DE ACCIÓN DOBLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

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:

"AGENTES ANTI-HIPERTENSIVOS DE ARIL-IMIDAZOL DE ACCIÓN DOBLE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN "

Clasificación IPC: A 61 K 31/4164; A 61 P 9/00; C 07 D 213/64.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9148

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-110942

Reivindicaciones: 1 a 38. **Folios:** 423 a 433.

Titular: THERAVANCE, INC.

Domicilio: San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Paul Allegretti, Seok-ki Choi, Roland Gendron, Paul R. Fatheree, Keith Jendza, Robert Murray McKinnell, Darren McMurtrie y Brooke Olson.

Prioridad N°: 60/925,931. **Fecha:** 24 de abril de 2007. **País:** US

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/005219 **Fecha:** 23 de abril de 2008.

Vigente desde: 23 de abril de 2008. **Hasta:** 23 de abril de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 39 a 41 contenidas en los folios 433 y 434 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 9148

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

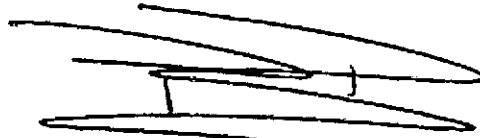
CERTIFICADO

Rad. PCT/09-110942

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Theravance Inc., 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 08 Mar 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓